



UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

FACULTAD DE DERECHO

ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO

Determinación de la existencia de mala fe en las resoluciones de oposición y nulidad del INDECOPI, 2012-2016.

TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL DE ABOGADA

AUTOR

Ruth Silva Vizurraga

ASESOR

César Augusto Israel Ballena

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

Derecho Administrativo

LIMA- PERÚ

2017

PÁGINA DEL JURADO

Presidente

Roque Gutiérrez, Nilda Yolanda

Secretario

La Torre Guerrero, Ángel Fernando

Vocal

Israel Ballena, Cesar Augusto

Dedicatoria.

El presente trabajo de investigación va dedicado para mi madre que ha sido mi apoyo incondicional y a mi tía Victoria por incursionarme al mundo de la Propiedad Intelectual.

Agradecimiento.

Agradezco a mi asesor Cesar Augusto Israel Ballena por ayudarme a encauzar el presente trabajo de investigación.

Declaración jurada de autenticidad

Yo **Ruth Silva Vizurraga** con DNI N° 48399679, a efecto de cumplir con las disposiciones vigentes consideradas en el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo, declaro bajo juramento que:

1. La tesis es de mi autoría
2. He respetado las normas internacionales de cita y referencias para las fuentes consultadas, por lo tanto no ha sido plagiada ni total ni parcialmente.
3. La tesis no ha sido auto plagiada; es decir, no ha sido publicada ni presentada con anterioridad para obtener grado o título profesional alguno.
4. Los datos presentados en los resultados son reales; no han sido falseados, duplicados, ni copiados y por tanto los resultados que se presentan en la presente tesis se constituirán en aportes a la realidad investigada.

En tal sentido de identificarse fraude plagio, auto plagio, piratería o falsificación asumo la responsabilidad y las consecuencias que se mi accionar deviene, sometiéndome a las disposiciones contenidas en las normas académicas de la Universidad Cesar Vallejo.

Lima, 27 de julio de 2017

Ruth Silva Vizurraga

D.N.I. N° 48399679

Presentación

Señores miembros de Jurado:

La presente investigación titulada **Determinación de la existencia de mala fe en las Resoluciones de oposición y nulidad del INDECOPI, 2012 - 2016**, que se pone a vuestra consideración tiene como finalidad de analizar, reflexionar e investigar respecto a los argumentos vertidos por la Comisión de Signos Distintivos y la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del INDECOPI para la determinación de mala fe en los casos de oposición y nulidad marcaria. Desde esta investigación creemos y reconocemos la importancia de dicha labor y a la vez consideramos que existen aspectos que deben ser corregidos y fortalecidos para mejorar este servicio.

Así, cumpliendo con el reglamento de grados y títulos de la Universidad Cesar Vallejo, la investigación se ha organizado de la siguiente manera: en la parte introductoria se consignan la realidad problemática, antecedentes, teorías relacionadas al tema o marco teórico y la formulación del problema; estableciendo en este el problema de investigación, los objetivos y los supuestos jurídicos generales y específicos. En la segunda parte se abordara el marco metodológico en el que se sustenta el trabajo como una investigación desarrollada en el enfoque cualitativo, de tipo de estudio orientado a la comprensión a la luz del diseño de la entrevista y análisis jurisprudencial. Acto seguido se desarrollaran los resultados que permitirá arribar a las conclusiones y recomendaciones, todo ello con los respaldos bibliográficos y de las evidencias contenidas en el anexo del presente trabajo de investigación.

La Autora.

ÍNDICE

Página del jurado	ii
Dedicatoria.	iii
Agradecimiento.	iv
Declaración jurada de autenticidad	v
Presentación	vi
ÍNDICE	vii
RESUMEN	ix
ABSTRACT	x
I. INTRODUCCION	11
Aproximación temática.	12
Trabajos previos.	15
Teorías relacionadas al tema de investigación.	17
Formulación del Problema de Investigación.	25
Justificación del estudio.	27
Objetivos.	29
Supuestos Jurídicos.	30
II. MARCO METODOLOGICO	32
Tipo de Investigación.	33
Diseño de Investigación.	35
Caracterización de Sujetos.	35
Población y Muestra.	35
Técnicas e Instrumentos para Recolección de Datos.	36
Métodos de análisis de datos.	38
Tratamiento de la Información.	38
Rigor Científico.	41
Aspectos éticos.	41
III. RESULTADOS	42
Descripción de resultados del instrumento: Entrevista.	43
Descripción de los resultados del instrumento: Análisis jurisprudencial.	46
IV. DISCUSIÓN	55
V. CONCLUSIONES	65
VI. RECOMENDACIONES	69
VII. REFERENCIAS	72
Anexo N° 1.	77

Anexo N° 2: Ficha de validación de entrevista por Cesar Israel Ballena	79
Anexo N° 3: Ficha de validación de entrevista por Carlos Rafael Velarde Aliaga	80
Anexo N° 4: Ficha de validación por Ángel Fernando La Torre Guerrero.	81
Anexo N° 5: Ficha de Validación de entrevista por Jaime Elidef Chávez Sánchez	82
Anexo N° 6: Ficha de validación de guía de análisis jurisprudencial por Cesar Augusto Israel Ballena	83
Anexo N° 7: Ficha de validación de guía de análisis jurisprudencial por Jaime Elidef Chávez Sánchez.	84
Anexo N° 8: Ficha de Validación de guía de entrevista por Fabricio Marvilla Fraga de Mesquita	85
Anexo N° 9: Guía de entrevista	86
Anexo N° 10: Guía de análisis jurisprudencial.	91
Anexo N° 11: Entrevistas realizadas a expertos.	93
Anexo N° 12: Análisis jurisprudencial de Resoluciones emitidas por el INDECOP	105

RESUMEN

El presente trabajo, realiza un estudio importante del problema que acarrea en la actualidad en el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad intelectual y que cada vez se torna más frecuente, titulándose de este modo Determinación de la existencia de mala fe en las Resoluciones de Oposición y Nulidad del INDECOPI, 2012 - 2016 el cual surge de la intriga por conocer, estudiar y analizar la actuación de la Comisión de Signos Distintivos y Sala Especializada en Propiedad Intelectual del INDECOPI al determinar la existencia de mala fe registral en los casos de oposición y nulidad marcaria.

Como se sabe es el INDECOPI el que se encarga de velar por los derechos de Propiedad Intelectual, cumpliendo su función día con día para la protección del derecho marcario de sus titulares, así como llevando todos los trámites correspondientes con respecto a propiedad intelectual, ampliando su campo de servicios y funciones a través de los años a favor del usuario.

Sin embargo, también analizando las resoluciones oposición y nulidad emitidas por la Comisión de Signos Distintivos y Sala Especializada en Propiedad Intelectual del INDECOPI se han podido observar casos, en los que no se está haciendo un adecuado análisis de los medios probatorios ofrecidos y los indicios presentes en el proceso para que se determine la existencia de mala fe, vulnerando así los principios de buena fe registral, inscripción registral y territorialidad, los cuales son pilares del derecho de propiedad industrial, en contra de los solicitantes y/o titulares de un registro.

Palabras claves: propiedad intelectual, propiedad industrial, mala fe, marcas.

ABSTRACT

The present work, makes an important study of the problem that currently leads to the National Institute for the Defense of Competition and the Protection of Intellectual Property and that is becoming more frequent, thus being titled Determination of the existence of bad faith in the Resolutions of Opposition and Nullity of INDECOPI, 2012 - 2016 which arises from the intrigue to know, study and analyze the performance of the Commission of Distinctive Signs and Specialized Chamber in Intellectual Property of INDECOPI when determining the existence of bad faith registration in cases of opposition and nullity of trademark.

As is known, INDECOPI is responsible for Intellectual Property rights, completing its day-to-day function for the protection of trademark rights, as well as carrying out all the formalities with respect to intellectual property, Of services and functions over the years in favor of the user.

However, also analyzing the decisions of opposition and nullity issued by the Commission of Distinctive Signs and Specialized Room on Intellectual Property of INDECOPI cases have been observed, In the process to determine the existence of bad faith, thus violating the principles of good Registration, registration and territoriality, which are pillars of the right of industrial property, against the applicants and / or holders of a registration.

Key words: intellectual property, industrial property, bad faith, trademarks.

I. INTRODUCCION

Aproximación temática.

En esta primera parte, nos avocaremos a preciar que la propiedad intelectual tiene sus inicios en el acto mismo de la creación, es pues la propiedad que adquiere el inventor, creador o comerciante sobre sus creaciones, tales como, signos distintivos, invenciones tecnológicas e intelectuales, derechos de autor.

El derecho de propiedad intelectual regula la protección de dichas creaciones, regula los registros de dicha propiedad, así como los actos de protección frente a terceros, debido al derecho de exclusiva que obtienen con su registro en la entidad competente, y cuya vigencia variara respecto de la creación, pudiendo ser renovable o no. Lo particular del derecho de propiedad intelectual es que regula los derechos sobre bienes intangibles o inmateriales, por lo cual requiere una legislación especial.

Así pues, en la Constitución Política del Perú en el Artículo 2° inciso 8 refiere que, “toda persona tiene derecho a la libertad de creación intelectual, artística, técnica y científica, así como a la propiedad sobre dichas creaciones y a su producto. El Estado propicia el acceso a la cultura y fomenta su desarrollo y difusión. ”

Podemos observar del párrafo anterior que el derecho a la propiedad sobre nuestras creaciones y a los frutos que ella conlleve, son uno de los principales derechos de las personas, resguardándose en uno de los primeros artículos de la constitución, por lo cual no deberíamos tomar al derecho de propiedad intelectual como un tema accesorio.

Por otra parte, el código civil menciona en su artículo 884° que “Las propiedades incorporales se rigen por su legislación especial. ” Es así, que para la regulación de los derechos y protección de la propiedad intelectual contamos con legislación especial de carácter nacional e internacional, así como convenciones y tratados que dan más alcance y especificaciones con respecto a su protección.

Teniendo en consideración el párrafo anteriormente mencionado, dentro la legislación vigente contamos con La Decisión 486 de la comunidad andina, que nació para regular el régimen común sobre propiedad industrial en los países miembros de la Comunidad Andina de Naciones; el Decreto Legislativo 1075, que aprueba Disposiciones Complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial; el Decreto legislativo 1309, el entro a vigencia a principios del presente año y que es un decreto legislativo de simplificación de los procedimientos administrativos en materia de propiedad intelectual seguidos ante los órganos resolutores del instituto nacional de defensa de la competencia y de la protección de la propiedad intelectual – INDECOPI, además de tratados y convenciones vigentes que regulan la protección de la propiedad industrial.

Como podemos observar que la Constitución Política del Perú, la Decisión 486, el Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial, la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial, el Decreto Legislativo 1075, el Decreto Legislativo 1309, así como diversos convenios multilaterales, bilaterales y tratados de libre comercio, resguardan la protección sobre las creaciones intelectuales, que se encuentran englobadas en la propiedad industrial.

En el Perú, la entidad encargada de regular y proteger la propiedad intelectual es el INDECOPI, la cual fue creada en el año 1992, mediante el Decreto Ley N° 25868, es la encargada de velar y resguardar todas las clases de propiedad industrial desde los signos distintivos hasta las patentes de invención, derechos de autor, guiándose de las leyes internación de la cual somos partes, así como de los decretos legislativos nacionales, que refieren acerca de los procedimientos en las entidades competentes.

El presente trabajo abordaremos la determinación de la existencia de mala fe, y el por qué se ha venido dictando resoluciones por parte del INDECOPI en la cual se

determina la existencia de mala fe en un procedimiento de oposición y/o nulidad de registro de signo distintivo sin contar con los medios probatorios necesarios o indicios razonables para demostrarla.

Abordaremos además los supuestos que se tienen que cumplir para que se estipule que existe mala fe en una solicitud registro marcario, además de observar si las resoluciones del INDECOPI emitidas por la Comisión de Signos Distintivos y la Sala Especializada en Propiedad Intelectual de los años 2012 al 2016 se han dado cumpliendo con el principio de inscripción registral, el principio de territorialidad, el principio de especialidad y el principio de presunción de buena fe los cuales son rectores y bases del derecho marcario.

Dado que en el Perú la propiedad industrial se rige por el sistema constitutivo de derechos, y rige el principio de inscripción registral, es necesario investigar si las resoluciones emitidas por el INDECOPI en los casos de oposición a registro de signo distintivo, así como los casos de nulidad de registro de marca, en los cuales se argumentaba mala fe del solicitante o titular del registro, se ha hecho la debida deliberación del caso, puesto que de lo contrario se estaría vulnerando el derecho de los solicitantes y titulares de un registro a acceder a la inscripción de su signo en base a argumentos débiles y subjetivos y a motivaciones igual de débiles y sin base en los medios probatorios adjuntados al proceso.

Así pues, en vista de que la propiedad industrial ha adquirido gran relevancia en los últimos años, puesto que es una parte y un activo importante para sus titulares, es responsabilidad del INDECOPI brindar la mejor solución a las diferentes situaciones jurídicas que se pudieran presentar en el procedimiento, de manera que ninguna parte se vea vulnerada en sus derechos por argumentos débiles y sin fundamentos, es decir que sus derechos se vean resquebrajados por falta de un análisis objetivo en los medios probatorios e indicios razonables presentados, debido a que está dentro de sus funciones el resguardar los derechos de sus administrados conforme a lo que la ley dispone.

Por lo tanto, de demostrarse que se ha venido aplicando el argumento de mala fe al momento de solicitar un registro de manera equivocada, utilizando motivaciones que solo encajan en una simple presunción o inducción debido a la falta de medios probatorios o indicios razonables, estaríamos ante la vulneración de los principios y normas que rigen el derecho de propiedad industrial, y sobre todo un atentado a los derechos marcarios de los solicitantes y/o titulares de un registro.

Trabajos previos.

Para iniciar con esta investigación es necesario afirmar que el aspecto jurídico de la propiedad industrial de mayor relevancia, para el público consumidor y/o usuario, es que mediante ello se constituye una garantía de los productos o servicios que se desea existen en el mercado, su novedad, además de informar el origen empresarial al cual corresponden y su calidad. Para los titulares de estos derechos, constituye un gran beneficio y una recompensa a todo su trabajo; por otra parte, incrementa la producción comercial, la seguridad legal en el comercio, es decir que todas las actividades propias del comercio nacional se realicen conforme a ley. (Arana, 2014, p. 61)

La propiedad industrial, en especial los signos distintivos, los cuales son materia de la presente investigación, denotan un aspecto importante para su titular, puesto que le brinda una garantía, una seguridad jurídica sobre sus productos o servicios frente a los consumidores y en el mercado competitivo; además de informar al público consumidor acerca de la calidad de sus productos o servicios, debido al prestigio generado.

Ahora bien, el derecho sobre un signo nace con su registro en la entidad competente y con la obtención de su certificado de propiedad, al contrario del sistema declarativo, el cual se da con el mero uso de la propiedad; en el sistema constitutivo para originar derechos sobre signo distintivo es necesario su registro, lo cual les brinda cierta seguridad jurídica frente a terceros.

Las marcas y signos distintivos configuran activos intangibles que dan valor a las empresas al distinguir su calidad y las características de los productos y servicios que ofrecen en el mercado. Las marcas conforme ganan notoriedad se ganan permanencia en el inconsciente del consumidor promedio, durante mucho tiempo, influyendo así pues en sus decisiones de compra, favoreciendo así a las empresas titulares de los registros. Es por lo anteriormente mencionado que las empresas que explotan sus marcas con mucho éxito, dichos signos adquieren un valor por sí mismo, sobrepasando algunas veces sus activos físicos, incrementando su valor patrimonial.

Es por lo anteriormente señalado, y la importancia de la marca en la economía actual, que resulta un perjuicio no solo para los titulares de un registro, sino para todo aquel que quiera acceder a uno, que se estén emitiendo resoluciones por parte del INDECOPI en las cuales se deniegan o se anula una marca, en base a argumentos poco sólidos.

Por ello, Rodríguez García, en su artículo El registro de marca de mala fe: entre la coincidencia y el propósito desleal menciona que, “(...) la facultad de denegar o anular registros cuando se verifica mala fe no puede importar el quiebre del principio de territorialidad, por lo que esta facultad debe estar referida a un factor de otra naturaleza. Ese factor no es otro que la ya mencionada verificación del ánimo o intención de perjuicio. La razón, entonces, por la que la autoridad puede denegar un registro solicitado u obtenido de mala fe se encuentra en el proceder con intención de perjuicio. ”

Ante lo mencionado se puede acotar, que no solo por respeto al principio de territorialidad, sino además por respeto a los principios de inscripción registral y buena fe registral, por el cual para una marca sea denegada o anulada es necesario que se demuestre en base a indicios razonables y medios probatorios el ánimo de causar daño y perjuicio a un tercero.

En dicho artículo, el autor hace hincapié al problema que viene existiendo en el INDECOPI, y como esta situación vulnera los principios registrales y los derechos de los administrados.

Así pues, no basta con el simple conocimiento o posible conocimiento de una marca registrada o utilizada en el extranjero para configurar la existencia de mala fe, dado que por sí sola no se demuestra, además de ello y tal como lo menciona líneas anteriores Rodríguez García se debe sumar y comprobar la intención del solicitante o titular al momento de solicitar el registro de dicha marca, lo cual únicamente será comprobado con medios probatorios contundentes e indicios razonables. (Perales Gracia, 2015, pg. 326)

Teorías relacionadas al tema de investigación.

Respecto al Marco Teórico, resulta importante mencionar que el marco teórico de la presente investigación se basará en diferente doctrina respecto de propiedad intelectual y derecho marcario, así como en argumentos utilizados por las autoridades del INDECOPI, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea en sus diferentes resoluciones y jurisprudencia.

Los Signos Distintivos.

Los signos distintivos son medios identificadores que utilizan las personas naturales o jurídicas para distinguir en el mercado los productos que comercializan, los servicios que prestan, su empresa, o sus establecimientos comerciales. Un signo distintivo puede ser una figura, denominación, imagen tridimensional, un logotipo, constituyéndose así clases de signos distintivos tales como las marcas, los nombres comerciales, las marcas colectivas, las denominaciones de origen, las figuras tridimensionales.

Un punto importante a mencionar acerca del signo distintivo, es que el derecho exclusivo de una marca se obtiene con su registro en la entidad competente; es decir el registro de un signo distintivo es constitutivo de derechos. Es por ello que el nacimiento del derecho es ajeno al uso de la marca en el mercado. (Pacón, 1997, p. 1055)

Para que un signo sea registrable tiene que cumplir con dos requisitos, ser distintivo y ser susceptible de representación gráfica, un signo distintivo es aquella diferencia que distingue un producto o servicio en el mercado de los de su competencia, en el INDECOPI antes de registrar un signo distintivo se hace un búsqueda de antecedentes en el cual detalla cuantas marcas vienen utilizando el mismo término, y si el signo será distintivo de las demás; por ejemplo cuando hay más de un signo utilizando el mismo término, grafía o denominación para identificar los mismos productos a nombre de distintos titulares, este signo se convierte en débil o un signo común en la clase, por lo que sus demás elementos serán los que le brinden la distintividad frente a los demás ya existentes.

Para ello Maravi contreras determina que existen dos clases de distintividad: la intrínseca y la extrínseca. Así pues, la distintividad intrínseca se definiría cuando el signo cumple en teoría con identificar algún producto y/o servicio, cuando el signo posee las características propias para funcionar como marca en el mercado. Es posible que se presente el caso en el que el signo sea demasiado complejo para ser recordado por el consumidor o demasiado simple, ante ello no cumpliría con la distintividad intrínseca pues no serviría para distinguir ningún producto o servicio.

Así pues, la distintividad extrínseca, se encarga de analizar si un signo específico cumple con identificar un producto y/o servicio específico, ante ello, no debe caer en la descripción del producto o servicio. Un ejemplo de ello es la palabra Camioneta, la cual no serviría para distinguir camionetas porque resultaría en un signo descriptivo, lo cual está prohibido conforme a ley. (Maravi, 2014, p. 65)

En la economía actual, los signos distintivos juegan un rol cada vez más importante, no solo por el beneficio y reconocimiento que brinda a las empresas y sus productos y/o servicios, sino además porque brindan seguridad a los consumidores como a sus intereses. (Roca, 2007, p. 819)

La marca.

Así pues, analizando la evolución de la marca se podría decir que ella nace en plena la Edad Media en donde no se concebía un mercado libre, pues se le era negado el ingreso al mercado a todo aquel que no fuera miembro de una corporación feudal, es por ello que nace las marcas para identificar a dichas corporaciones, las cuales son muy diferentes a las que conocemos hoy en día y buscaban otra finalidad, es así pues que con la llegada de la Revolución Industrial y la Revolución Francesa la marca toma importancia, es en esta etapa donde se rompe con las corporaciones de la edad media, en donde el comercio era restrictivo, y nace el principio de libertad de industria y de comercio, propiciando así las condiciones requeridas para que se desarrolle el signo distintivo del modo que lo conocemos. (Oré, 2006, p. 92)

Ante ello, se podría definir a la marca, como todo término o símbolo que resulte altamente distintivo y que sea susceptible de representación gráfica. Por lo cual, constituyen marcas las palabras reales o termino de fantasía, es decir creadas por el titular; la combinación de palabras; las imágenes; logotipos; etiquetas; retratos; escudos; emblemas; la forma de envases y envolturas, figuras tridimensionales; los números; combinaciones de colores; letras; un color delimitado por una forma; la forma inusualidad del producto o de su representación gráfica, hasta olores y sonidos.

La marca es un bien inmaterial, intangible que depende del intelecto humano, al ser una creación de la mente, para que la marca sea conocida como tal requiere

materializarse en cosas tangibles, es por ello que uno de los requisitos para que se constituya una marca es que sea susceptible de representación gráfica y así pueda distinguir productos y/o servicios en el mercado.

Principio de Inscripción Registral.

Cabe mencionar que existen principios que rigen el derecho marcario tales como el principio de inscripción registral el cual refiere que uno pueda usar un signo en el mercado para distinguir productos o servicios pero no por ello ha de tener derechos sobre el si no lo registro, recién con el registro en la entidad correspondiente nace el derecho de exclusiva sobre el signo, es decir que solo yo puedo utilizar dicha marca en el mercado para distinguir cierta clase de productos o servicios y así poder prohibir a cualquiera su uso en el comercio, por el periodo de 10 años los cuales pueden ser renovables, según lo estipula la Decisión 486 de la comunidad andina, en su artículo 152 . (Maravi, 2014, p. 64)

Principio de Territorialidad.

Otro principio que rige el derecho marcario es el principio de territorialidad, el cual dispone que las normas legales de un país solo son aplicables dentro de él, así pues, la protección legal que brinda un país a la propiedad industrial solo se puede aplicar a aquellas que hayan sido registradas dentro de su territorio; la excepción a este principio es la aplicación de los tratados y acuerdos bilaterales y multilaterales entre estados que se hayan suscrito. (Northcote, 2009, p. 2)

Principio de Especialidad.

El principio de especialidad, es otro principio que rige el derecho marcario y que dispone que la protección de un signo distintivo se hace únicamente por lo productos o servicios que hayan sido distinguidos en su registro, para ello existe la Clasificación de Niza, creada en el año 1957, en la cual se establecieron 34

clases de productos y 11 de servicios, esta clasificación es actualizada cada año en la cual se va aumentando el número de productos o servicios a distinguir por clase, es necesario decir que dicha clasificación es netamente referencial, puesto que existen productos y servicios vinculados entre sí, lo cual será analizado y determinado por la autoridad especializada.

Principio de buena fe.

Y por último el principio de buena fe, este principio no solo rige el derecho marcario sino todo el ordenamiento jurídico, así pues, el Tribunal de la Comunidad Andina en el Proceso 94-IP-2013, estableció que “La buena fe es concebida como la convicción o conciencia de no perjudicar a otro o de no defraudar la ley (...). Se presume que todo comportamiento está conforme con los deberes que se desprenden del principio de la buena fe. Por ello, quien afirme inobservancia debe probarla, para con base en ello deducir las específicas consecuencias jurídicas dispuestas por el ordenamiento. Se presume, además, que el comportamiento de una persona no se ha manifestado con la intención de causar daño, de violar una disposición normativa o de abstenerse de ejecutar un deber propio; en consecuencia, quien pretenda afirmar lo contrario debe probarlo”, es así pues toda actuación conforme a ley y con la conciencia de que no se está vulnerando el derecho de ninguna persona.

El sistema constitutivo en propiedad industrial.

Por otra parte, se abordara el sistema constitutivo de derechos, se aplica en los actos de propiedad industrial según lo estipulado en la Decisión 486 y el Decreto Legislativo 1075, lo cual refiere que uno adquiere la titularidad de una marca con su inscripción en la entidad competente y no con el mero uso de la misma, otorgándole a su titular derechos de exclusiva sobre el signo distintivo, es así que el derecho de propiedad industrial se rige en base al principio de inscripción

registral, a excepción del nombre comercial en el cual el derecho a este se adquiere con su uso en el mercado. (Ardilez, 2014)

El sistema constitutivo en materia de propiedad intelectual es representado por el principio de inscripción registral, que refiere que para que yo tenga el derecho de exclusiva sobre un signo para distinguir ciertos productos o servicios, es necesario el registro. Así pues, el derecho de exclusiva sobre un signo lo adquirirá el que primero solicito su registro en la entidad competente, cabe indicar que dicho signo que debe cumplir con todos los requisitos impuestos en la legislación marcaría.

Mala fe registral.

Un tema importante para esta investigación es la mala fe registral, la cual se puede definir la conducta oportunista, la cual no guarda relación a una conducta inconsciente o hecha sin ánimo de hacer daño o perjuicio a un tercero, sino que, por el contrario, revela un ánimo de obtener beneficio generando perjuicios potenciales al titular del derecho. Es por ello que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina haya determinado que para que se configure la mala fe es necesario que su actuación sea consecuencia de la intención de vulnerar la ley, o causar un daño injusto o ilegal. (Rodríguez, 2013, p. 345)

En párrafos anteriores se observó que el Tribunal de la Comunidad Andina había mencionado que para que en un procedimiento se estipule que se actuó de mala fe, es necesario que esta se pruebe, la simple similitud o coincidencia entre los signos en cuestión no es una causal para que se establezca una actuación de mala fe, ni tampoco se puede presumir o inducir. Ante ello para que, en un procedimiento de oposición o nulidad de registro marcario se estipule que existió mala fe al solicitar el registro, es requerible que quien aduce mala fe pruebe el ánimo de perjudicar y actuar contrario a la ley del solicitante, esto se demostrara mediante medios probatorios contundentes e indicios razonables.

Con respecto a los indicios razonables, si bien el Tribunal de la Comunidad Andina ha referido que se trata de todo medio de prueba del que se pueda inducir que el solicitante actuó de mala fe al momento de solicitar el registro, es decir con la intención de vulnerar la ley o una estipulación contractual o actuar con el ánimo de ocasionar un perjuicio.

Ante lo anteriormente señalado en el Artículo 276 del Código Procesal Civil, refiere que el indicio es todo acto o circunstancia que se ven acreditadas en base a medios probatorios, y que dan certeza al juez en base a un hecho del cual no se tiene conocimiento oportuno.

Así pues, con respecto al presente trabajo de investigación, la mala fe se determinará únicamente cuando existan medios probatorios contundentes e indicios razonables (los cuales se verán respaldados por diferentes medios de prueba), de manera que al determinarse su existencia se actué conforme a ley y sin vulnerar ningún principio base del derecho marcario, dando así seguridad jurídica a los administrados.

Ante ello, de manera doctrinal el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea señalo que resulta necesario indicar que la oportunidad de que el solicitante o titular de una marca conozca o haya conocido que el signo en cuestión haya sido utilizado por un tercero para los mismos productos y/o servicios o vinculados a estos, con anterioridad a la solicitud de registro en otro país, por sí solo no serviría para acreditar la mala fe registral del solicitante.

Así pues, en reiterada jurisprudencia la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del INDECOPI, ha señalado que la simple similitud o identidad de los signos por si solos no son determinantes para precisar que existió mala fe al solicitar el registro de la marca, ni demuestran la conducta desleal del solicitante. (Resolución 2136-2009/TPI-INDECOPI). Cabe mencionar que dicho argumento

se repite en casi todas las resoluciones de oposición y nulidad marcaria emitidas por el INDECOPI.

Por otro lado, la acción de nulidad de un registro no puede encubrir la falta de interés del titular de una marca en el extranjero de registrar su marca en el estado nacional, tal y como la Decisión 486 lo señala en su artículo 154° en el cual se hace referencia al régimen que rige el derecho marcario el cual es atributivo, por lo cual para que el titular de una marca extranjera demuestre su interés de ingresar al mercado en territorio peruano, es necesario que haya registrado presente una solicitud de registro, tal y como lo establece la Decisión 486 en su artículo 147° con respecto a las oposiciones andinas . (Bertone y Caballenas, 2003, p. 324)

Ante lo anteriormente señalado, El Tribunal de la Comunidad Andina de Naciones en el Proceso 30-IP-1997, señaló como supuesto para demostrar la actuación de mala fe que, el demandante debería probar que entre él y el emplazado titular o solicitante del registro de mala fe existía una relación contractual, extracontractual, comercial en el cual establecía un deber de lealtad o fidelidad del solicitante o titular del registro marcario, el cual se vio infringido cuando este último solicito dicho registro.

Si bien lo anteriormente mencionado es uno de los supuestos para que se configure la existencia de mala fe, resulta necesario recordar que el principal supuesto para que se demuestra la existencia de mala fe al solicitar el registro de una marca, es que esta haya venido de la intención o ánimo del solicitante de contravenir la normatividad existente y perjudicar el derecho de un tercero, y ello solo será demostrable con medios de prueba contundentes que lo respalden.

La ley establece que para que se configure la mala fe, el solicitante haya conocido que dicho signo le pertenecía a un tercero, esto se exige dado que de lo contrario cualquier marca que sea similar a una marca registrada en el

extranjero podría ser susceptible de ser declarada nula, y de esa manera se vulnerarían los principios registrales y el derecho de los administrados. (Otamendi, 2003, p. 243)

Así pues, para que en un caso se determine si existió mala fe al momento de presentar la solicitud de registro de un signo distintivo, se habrá que probar con todos los recursos legales necesarios, así pues la ley establece que la carga de la prueba la tendrá la persona que alegue la mala fe, puesto que al momento de solicitar un registro se rige en base al principio de presunción de buena fe, y en caso de oponerse al registro argumentando mala fe registral o solicitar la nulidad de una marca aduciendo que se solicitó el registró mediando mala fe, el argumento será válido siempre y cuando los medios probatorios acrediten la mala fe del solicitante o titular de una marca al momento de solicitar el registro.

Ante ello, Rodríguez García, refiere que para que el accionista u opositor demuestre por qué una solicitud de registro deba ser desestimada o una marca registrada sea declara nula, debe basarse en medios probatorios contundentes e indicios razonables que demuestren la intención desleal del solicitante, y no en la mera similitud o coincidencia entre los signos, como él dice “la regla es bastante clara y ni debe ser modificada, porque de lo contrario podríamos agraviar principios esenciales del sistema marcario” (2013, p. 348)

Formulación del Problema de Investigación.

El problema de investigación, es el punto de inicio para que se dé una investigación, es el medio por el cual damos a conocer la existencia de una controversia, por ello muchos metodólogos lo consideran la parte primordial de un estudio.

Ante ello, Murillo, en su artículo El Problema de Investigación señala que;

“Una de las fases más difíciles del proyecto de investigación es la elección y formulación de un problema adecuado. El problema de investigación adquiere distintos sentidos según los fines que se plantee el equipo investigador. Puede considerarse

Como una dificultad u obstáculo que desconcierta a los investigadores;

Como una pregunta que el investigador se plantea de cara a la comprensión y explicación de un fenómeno de naturaleza educativo y social; o, incluso,

Como una situación que el investigador considera como susceptible de cambio o mejora. ”

Por otro lado, Kerlinger F. (1984) en su libro Enfoque conceptual de la investigación del comportamiento refiere que;

“En un sentido general, un problema es una pregunta que establece una situación que requiere discusión e investigación, una decisión, o una solución. Aunque esta definición global acarrea un significado que la mayoría de nosotros logra entender, resulta insatisfactoria para propósitos científicos, pues no está lo suficientemente definida. (...) Una definición más satisfactoria sería: un problema es una interrogante que inquiere sobre la forma en que están relacionadas ciertas variables.” (p. 29-33)

Como se puede observar el problema de investigación es aquel cuestionamiento o controversia que genera una investigación para poder dilucidarse, resolverse o tomar una decisión; es aquello que al ser investigado se le puede dar una respuesta de interés general o que brinda un aporte u alcance para ser resuelto.

Problema General.

¿Cómo se está determinando la existencia de mala fe en las resoluciones de oposición y nulidad del INDECOPI del 2012 al 2016?

Problema específico 1.

¿Se está analizando el contenido valorativo de manera adecuada para determinar la existencia de mala fe registral en los casos de oposición y nulidad de signos distintivos en las Resoluciones del INDECOPI del 2012-2016?

Problema específico 2.

¿Cuál es el argumento de la Comisión de Signos Distintivos y de las Salas Especializadas en Propiedad Intelectual para presumir la existencia de mala fe registral?

Justificación del estudio.

La justificación del problema de investigación, es la exposición de motivos por los cuales se realiza una investigación, en la cual se tiene que demostrar la importancia y relevancia de dicha investigación.

Así pues, el contenido de una investigación, debe responder al porqué de la investigación y en que se utilizaran los resultados que se llegaran a obtener de la misma. En esta parte estará presente, explícita e implícitamente, la manera de pensar del autor con respecto al problema en el cual se basará su investigación. (Rojas, 2002, p. 190)

Justificación Teórica.

Con la presente investigación, lo que se pretende es evaluar la correcta aplicación del argumento de mala fe y que se de acuerdo a ley, de manera que los actos y derechos correspondientes a la propiedad intelectual no se vean vulnerados por una mala aplicación por parte del INDECOPI.

Justificación Metodológica.

En la presente investigación se ha seguido una trayectoria metodológica que todo estudio debe seguir. Se ha seguido un enfoque cualitativo, de tipo básico y de diseño de teoría fundamentada. Asimismo, se han aplicado las técnicas correspondientes como son la entrevista y el análisis jurisprudencial a partir del cual se ha recogido la información concerniente y precisa. Además de contar con la asesoría especializada temática y metodológico. Se ha seguido los alcances del Reglamento de Investigación de la Universidad y los aportes del asesor nombrado por la Universidad. Por lo tanto, la justificación metodológica se encuentra debidamente fundamentada.

Justificación Práctica.

En la presente investigación sobre la aplicación del argumento de mala fe en las resoluciones de oposición y nulidad de signos distintivos en el INDECOPI, en las cuales de manera equivocada, sin medios probatorios necesarios, y sin argumentos suficientemente válidos se ha declarado fundado dichos procesos argumentando mala fe del titular del signo distintivo, vulnerándose así sus derechos de propiedad industrial.

Ante ello, el presente trabajo de investigación tiene relevancia puesto que se expondrán la ambigüedad que se presenta en las Resoluciones de la Comisión

de Signos Distintivos y la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del INDECOPI y posibles soluciones a ella.

Objetivos.

Los objetivos en una investigación son aquellas metas a las que se piensa llegar en el proceso de investigación, o aquellos motivos los cuales motivaron la presente investigación.

Según, Rojas Soriano en su libro Investigación Social teoría y praxis (2002) los objetivos de investigación son, señalamientos que guían el desarrollo de la investigación, con el propósito de alcanzarlos al término de esta. Los objetivos de investigación están en función del nivel de análisis, de los recursos y del tiempo disponibles, y de la posición ideológica - política del investigador y de los responsables del proyecto.

Como se puede observar los objetivos de una investigación, se derivan de diferentes factores que ayudan para puntualizarlo.

Objetivo General.

Analizar cómo se está determinando la existencia de mala fe en las resoluciones de oposición y nulidad del INDECOPI del 2012 al 2016.

Objetivo Específico 1.

Analizar el contenido valorativo en la mala fe registral en los casos de oposición y nulidad de signos distintivos en Resoluciones del INDECOPI del 2012-2016.

Objetivo Especifico 2.

Determinar cuál es el argumento de la Comisión de Signos Distintivos y de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual para presumir la existencia de mala fe registral.

Supuestos Jurídicos.

El Supuesto jurídico es la hipótesis normativa que nace de la actuación conforme una determinada legislación. Como sujeto, el supuesto se encuentra en relación con la norma inmutable a la consecuencia de Derecho. La consecuencia que se enlazara podrá derivar en el nacimiento, transmisión, modificación o extinción de relaciones jurídicas, situaciones que se basaran al ocurrir un hecho jurídico”. (Vélez, 2003, p. 11)

Lo define como la hipótesis normativa de cuya realización depende que se produzcan las consecuencias de derecho.

Supuesto Jurídico General.

Se ha venido determinando la existencia de mala fe de una manera equivocada en algunas resoluciones de la comisión y de la sala especializada en propiedad industrial en los casos de oposición y nulidad del INDECOPI del año 2012 al 2016.

Supuesto Jurídico Específico 1.

No ha habido una adecuada apreciación del contenido valorativo para determinar la existencia de mala fe registral en los casos de oposición y nulidad de registro de signos distintivos en las resoluciones de la Comisión de Signos

Distintivos y la Sala Especializada en Propiedad Industrial del INDECOPI del 2012-2016.

Supuesto Jurídico Especifico 2.

No ha habido una debida motivación o medios probatorios necesarios para que la Comisión de Signos Distintivos y de las Salas Especializadas en Propiedad Intelectual pueda presumir la existencia de mala fe registral.

II. MARCO METODOLOGICO

Tipo de Investigación.

El tipo de investigación que será utilizado, será el básico, puesto que lo que se pretende con la presente investigación que la población tome conocimiento de la problemática que viene existiendo en el INDECOPI y su manera de resolver algunos casos de oposición y nulidad de registro de marca que se evalúan en contraposición a lo estipulado en las leyes y los principios existentes.

Enfoque de Investigación.

La presente investigación tiene un enfoque cualitativo, el cual es definido como un tipo de diseño de investigación que se basa en estudios y observaciones recogidas en forma de entrevistas, narraciones, notas de campo, grabaciones, transcripciones de audio, registros escritos de todo tipo, fotografías o películas. (Rodríguez Gómez, G y otros, 1996)

El enfoque cualitativo, es inductivo, se desarrolla en base a los datos que se tienen y a las perspectivas de otras personas, basándose y reforzándose en la validez de la información obtenida.

Es así que la presente investigación se da en un enfoque cualitativo, puesto que analizaremos jurisprudencia de casos de oposición y nulidad marcaria del INDECOPI, de los años 2012-2016, que se entrevistaran a especialistas en propiedad intelectual y se analizaran la legislación existente con la jurisprudencia anteriormente descrita.

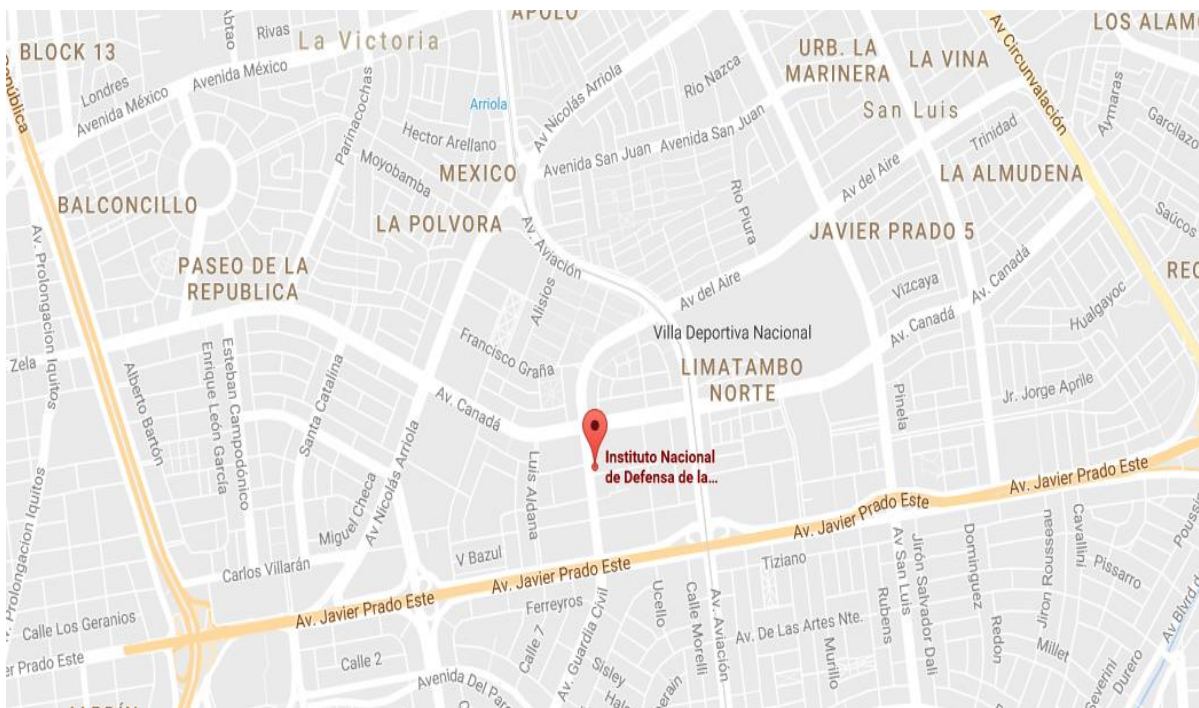
Alcance de la Investigación.

La investigación a realizar tiene alcance explicativo, es decir se buscará detallar las controversias materia de la presente investigación. Es decir que tiene como base la prueba del supuesto jurídico y trata que las conclusiones se lleven

a la formulación o a la comparación con las normas. Así pues, son aquellos estudios en que el investigador se plantea estudiar el porqué de los sucesos, fenómenos y donde se analizan las causas y efectos. (Bernal, 2010).

En el presente caso lo que se pretende investigar es por qué se vienen dictando resolución de oposición y nulidad marcaria en el INDECOPI, en los cuales no se ha determinado de manera correcta la existencia de mala fe registral; es así que se analizaran la jurisprudencia obtenida, así como las entrevistas realizadas y se compararan con la legislación de propiedad industrial vigente.

Por lo anteriormente expuesto, la presente investigación tiene como escenario Lima.



Fuente: Google Maps (2017).

Diseño de Investigación.

Para esta investigación se utilizarán los métodos: la teoría fundamentada, la cual analiza las teorías, investigaciones, concepto, partiendo particularmente de los datos recolectados; y la teoría fenomenológica, la cual se basa en el análisis de manera sistemática de las experiencias e actuaciones de los individuos las cuales son interpretadas para su mejor comprensión.

Caracterización de Sujetos.

Las personas que apoyaran el desarrollo de la presente investigación y a quienes se les realizará las respectivas entrevistas son abogados especialistas en Propiedad Intelectual, y se determinara si tienen conocimiento de los casos en los cuales no ha existido una correcta determinación de la existencia de mala fe en resoluciones de oposición y nulidad marcaria emitidas por la Comisión de Signos Distintivos y la Sala Especializada de Propiedad Intelectual del INDECOPI del año 2012 al 2016.

Tabla N° 1:
Sujetos

ENTREVISTADOS	PROFESION Y CARGO
Rafael Velarde Aliaga	abogado
José Reyna Ferreiros	abogado
Fabricio Marvilla Fraga de Mesquita	abogado

Fuente: Elaboración propia

Población y Muestra.

Para efectos de llevar a cabo la presente investigación se realizara en el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de Protección de la Propiedad Intelectual, con la finalidad que mediante la entrevista a abogados especialistas en propiedad intelectual se podrá determinar en qué casos se estipula la

existencia de mala fe en las resoluciones de oposición y nulidad del INDECOPI en el periodo del año 2012 al 2016.

La muestra para la aplicación de la entrevista serán tres abogados especialistas en propiedad intelectual y que hayan tenido alcance a procesos de oposición y nulidad de signos distintivos en el INDECOPI. De esta manera de a través de la información recopilada de las entrevistas se procederá a formular los aspectos que se obtuvieron de su análisis y así determinar en qué supuestos se confirma la existencia de mala fe, en qué casos se presume y si esto está conforme a la legislación vigente en materia de propiedad intelectual.

Técnicas e Instrumentos para Recolección de Datos.

Técnicas.

En la presente investigación se utilizarán las técnicas tales como:

Entrevistas, a expertos y especialistas en materia de Propiedad Intelectual, a fin de obtener conocimientos en base a sus experiencias y poder utilizarlos en la presente investigación.

Análisis de jurisprudencia, la cual me sirve como guía y referencia para poder analizar la actuación de la Comisión de Signos Distintivos y Sala Especializada en Propiedad Intelectual del INDECOPI.

Instrumentos.

Guías de entrevistas, a fin de analizar las entrevistas que se realizara a los expertos, la cuales son de carácter abierto y estructurado.

Grabadoras de voz, las cuales nos ayudaran a grabar de manera clara y concreta las respuestas de los expertos.

Fichas de análisis de jurisprudencia, a fin de analizar la jurisprudencia pertinente al tema de investigación y que nos ayude a comprender la actuación del INDECOPI

Validez y Confiabilidad.

Para el desarrollo del trabajo de investigación ha sido validado los instrumentos a cargo de juicio de expertos.

**Tabla N° 2:
Validación entrevistas**

VALIDADOR	ESPECIALIDAD
Israel Ballena, Cesar	TEMATICO
Chávez Sánchez, Jaime Elidef	TEMÁTICO
La Torre Guerrero, Angel Fernando	METODOLOGO
Velarde Aliaga, Carlos Rafael	TEMATICO

Fuente: elaboración propia

**Tabla N° 3:
Validación guía de análisis jurisprudencial**

VALIDADOR	ESPECIALIDAD
Israel Ballena, Cesar	TEMATICO
Marvilla Fraga de Mesquita, Fabricio	TEMÁTICO
Chávez Sánchez, Jaime Elider	TEMÁTICO

Fuente: Elaboración propia

Métodos de análisis de datos.

Para la presente investigación se utilizará el análisis cualitativo, lo cual se refiere a la descripción de las diferentes características de los datos obtenidos dentro del estudio, para ello se realizará la revisión del material, el establecimiento de un plan de trabajo, interpretación de los datos y por último la construcción de una teoría asegurando su validez y confiabilidad. (Pino, 2010)

Es decir, que en la presente investigación se analizaran las entrevistas realizadas, la jurisprudencia recolectada, interpretándose, además, y analizando, los argumentos de la Comisión de Signos Distintivos y la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del INDECOPI en las resoluciones de oposición y nulidad marcaria del año 2012 al 2016 para llegar a una conclusión válida y confiable.

Tratamiento de la Información.

Analizar la información obtenida requiere organizar maneras de definir, categorías, subcategorías y unidades temáticas, las cuales brinden un sentido y den significado al análisis del presente trabajo de investigación, en las cuales se buscará explicar cada dato y puntos relevantes de la información obtenida de los instrumentos utilizados para así llegar a una conclusión concreta, eficaz, válida y confiable.

Unidades Temáticas.

- A. La propiedad intelectual.
- B. La propiedad Industrial.
- C. Principios del derecho marcario
- D. La marca.
- E. La mala fe comercial.

Categorías.

Las categorías son aquellos elementos básicos que se deben tomar en consideración en la elaboración de la investigación y la recaudación de información, es decir, son aquellas unidades que tienen un significado en sí mismos en la investigación y que brindan un aporte a dirimir las controversias del presente trabajo de investigación. (Cisterna, 2005)

En la presente investigación, tendremos las siguientes categorías:

- **Mala fe Registral.**

- **Actuación ilícita, Competencia desleal.**

Es aquel comportamiento, en un procedimiento artero, carente de sinceridad, con dolo, con la intención de causar daño y perjuicio al interés ajeno para un provecho propio.

Para que en un proceso se estipule que se actuó de mala fe, es necesario que esta se pruebe, la simple similitud o coincidencia entre los signos en cuestión no es una causal para que se establezca una actuación de mala fe, ni tampoco se puede presumir o inducir. Ante ello para que, en un procedimiento de oposición o nulidad de registro marcario se estipule que existió mala fe al solicitar el registro, es requerible que quien aduce mala fe pruebe el ánimo de perjudicar y actuar contrario a la ley del solicitante, esto se demostrara mediante medios probatorios contundentes e indicios razonables.

- **Oposición.**

- **Subcategoría: Legítimo de interés, derecho preferente, similitud e identidad de signos.**

La oposición es una medida que permite revisar las decisiones sobre el examen de fondo, creando frenos y contrapesos internos. Además, la oficina competente encargada del registro, puede recibir de terceros información y pruebas adicionales a las que tal vez no haya accedido antes y que darían lugar a la denegación del registro de una marca determinada.

Así pues, dentro del plazo de 30 días hábiles posteriores a la publicación de la marca, cualquier persona natural o jurídica tiene la facultad de oponerse al registro si ve que sus derechos marcarios están siendo vulnerados, esto se tiene que demostrar en legítimo interés del accionante el cual se vea resguardado en la ley.

- **Nulidad.**

- **Subcategoría: Causales de nulidad de registro de marca.**

El artículo 8 del Decreto Legislativo 1075 determina que, “La declaración de nulidad de un registro determina, con efectos retroactivos, que ni éste ni la solicitud que lo originó, hayan surtido los efectos previstos en el presente Decreto Legislativo.”

La nulidad absoluta se da cuando el signo registrado vulnera lo estipulado en el artículo 134° de la Decisión 486 o adolece las prohibiciones establecidas en el artículo 135° de la Decisión 486, mientras la nulidad relativa de un registro se presenta cuando este se hubiera otorgado vulnerando el artículo 136° de la Decisión 486 o si se hubiera solicitado mediando mala fe.

- **INDECOPI.**

- **Subcategoría: Propiedad Industrial, Registro de marcas.**

Es la entidad encargada de regular y proteger la propiedad intelectual, la cual fue creada en el año 1992, mediante el Decreto Ley N° 25868, es la encargada de velar y resguardar todas las clases de propiedad industrial desde los signos distintivos hasta las patentes de invención, derechos de autor, guiándose de las leyes internación de la cual somos partes, así como de los decretos legislativos nacionales, que refieren acerca de los procedimientos en las entidades competentes.

Rigor Científico.

Más allá de la discusión sobre los criterios y estrategias, el rigor en los métodos está relacionado con cada una de las etapas del proceso de investigación. Por una parte, la calidad en la formulación del problema debe ser un propósito común de los proyectos de investigación. Para que un problema se convierta en materia de investigación, se debe definir en términos teóricos y prácticos expresados como vacíos o necesidades de miradas desde otras perspectivas o ampliación del conocimiento. (Arias Valencia y Giraldo Mora, p. 507. 2011)

Aspectos éticos.

Es requerible mencionar que el ejercicio de la investigación científica, en especial la presente investigación, tiene que ir enlazada con cuestiones o conductas éticas, es por ello que en la presente investigación rigen valores de verdad y de justicia, los cuales fueron una de las motivaciones principales.

La individualidad de la presente investigación frente en la problemática que se encontrado, y que va en contra de los valores ya mencionados, se dará a conocer conforme se vaya detallando el conflicto y se vaya contrarrestando con la norma y para lo cual se buscará dar una solución ética a dicho conflicto.

III. RESULTADOS

La descripción de resultados es el capítulo en el cual se mencionan, se comparan, se analizan y se cuestionan los resultados obtenidos de los instrumentos utilizados para la presente investigación. Así pues, determinaremos los resultados obtenidos de las entrevistas, jurisprudencia y legislación contrastada.

Descripción de resultados del instrumento: Entrevista.

A continuación, se consignarán los datos obtenidos del instrumento entrevista, teniendo en cuenta los objetivos previamente establecidos.

En relación con el objetivo general el cual es:

Analizar cómo se está determinando la existencia de mala fe en las resoluciones de oposición y nulidad del INDECOPI del 2012 al 2016, nos brindaron las siguientes respuestas.

Velarde Aliaga (2017), refirió que, “me voy a sumir en el caso anterior (proceso que llevo el entrevistado) si yo tengo estas dos empresas, si estas dos empresas hubieran tenido una relación en el mercado, hubieran trabajado juntas, una hubiera sido proveedora de la otra, si hubieran tenido algún tipo de relación comercial, se hubieran presentado en algún seminario, hubieran aparecido en algún diccionario o algo si se podría creer que ha existido alguna relación de por medio, pero ahí si pues si hay una relación de ese tipo y después se registró el signo hay mala fe; pero si no habido ningún tipo de relación de por medio como me puedes decir que es mala fe por el hecho que haya existido anteriormente en el mercado”

Marvilla (2017), acotó que en los casos que se pueden observar en INDECOPI, “Se comprueba a través de la justificación poco criteriosa y con base en elementos probatorios poco capaces de evidencia al hecho a que se refiere, muchas de las veces se utiliza un nexo entre la prueba y lo que se argumenta”

Por otra parte, Reyna Ferreiros (2017), alego que “Tanto la Comisión como la Sala les es difícil probar la existencia de la mala fe, por ello se siguen criterios de resoluciones anteriores, donde el denunciante acredita mediante pruebas el conocimiento por parte del denunciado de la utilización del signo como suyo antes del registro de mala fe”

En relación con el objetivo específico uno, el cual es:

Analizar el contenido valorativo en la mala fe registral en los casos de oposición y nulidad de signos distintivos en resoluciones del 2012 al 2016, los entrevistados respondieron lo siguiente:

Velarde Aliaga, respondió que, “existe una no valoración de los medios probatorios, puesto que se presentó la búsqueda y en la búsqueda no aparecía la marca; ahora bien dicen que la búsqueda es netamente referencial, para qué sirve la búsqueda si no me da ningún tipo de seguridad jurídica; que pasa, es decir que aparte de la búsqueda tengo que hacer una búsqueda en google para ver si se está usando el signo , de la valoración de medios probatorios que dice que con la búsqueda yo puedo desvirtuar cualquier actuación de mala fe, es más si yo no tuve ninguna relación comercial que hayan podido demostrar, que mala fe han demostrado ellos (en base al caso en el cual fue defensor de la parte emplazada el entrevistado)”

Marvilla (2017), respondió que “hay una tendencia en INDECOPI de considerar mala fe a cualquier indicio de ello, lo que es una decisión poco criteriosa por parte del INDECOPI, a veces tendenciosa (...) dado que se aceptaba cualquier indicio como medio de prueba de la mala fe”

Reyna Ferreiros (2017), nos mencionó que “en INDECOPI se siguen las aplicaciones de la Decisión 486, el decreto legislativo 1075 y su última modificatoria el decreto legislativo 1309, no se puede aplicar normas distintas, es por ello que existe leyes específicas para ello”, además de lo mencionado el

entrevistado menciona que habría que revisar jurisprudencia puesto que existen casos en los que se presume la mala fe en los medios probatorios analizados, tales como el que le sucedió respecto la marca Lost Enterprise, el entrevistado menciona que “en este (caso) la denunciante aplicó y entregó medios probatorios que no acreditaban el uso de la marca y aun así se determinó la existencia de mala fe”

En relación al objetivo específico dos, el cual es:

Determinar cuáles son los argumentos de la Comisión de Signos Distintivos y de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual para presumir la existencia de mala fe registral en las Resoluciones de oposición y nulidad del INDECOPI del 2012 al 2016, los entrevistados respondieron lo siguiente:

Velarde Aliaga (2017), señaló que, el párrafo en el que se menciona que de los medios probatorios presentados se puede inducir o presumir que el emplazado estuvo en la posibilidad de conocer de la marca del opositor o accionante de la nulidad, es el párrafo exacto que ponen en todas sus resoluciones, y ese párrafo no es una argumentación jurídica, puesto que se da cuando los medios probatorios no han sido necesarios para acreditarla.

Marvilla (2017), señaló que “en los primeros años la motivación iba siempre hacia la presunción de mala fe, lo que generaba daños a las partes, sin embargo, esto viene siendo solucionado”, además de ello afirmó que en muchos casos en la primera decisión se presumía la mala fe y luego dicha decisión podía o no ser reformada lo cual generaba un irrespeto a un tiempo razonable y tampoco se está dando eficacia total a las decisiones una vez que la demora ocasiona pérdidas a las partes.

Reyna Ferreiros (2017), respondió que, “no existe una debida motivación por parte de la Comisión de Signos Distintivos y la Sala Especializada en Propiedad

Intelectual para argumentar la existencia de mala fe registral, además que los criterios al momento de resolver pueden cambiar”

Además de lo anteriormente señalado, se le pregunto a los entrevistados si conocían alguna Resolución de oposición y nulidad en donde se haya utilizado la presunción de mala fe por falta de medios probatorios, a lo que respondieron:

Según Velarde Aliaga, estimo que, “en oposición no me ha pasado, pero sé que hay, pero en nulidad si me ha pasado, que el INDECOPI debe tomar una postura si estamos ante un sistema constitutivo de derechos o ante un sistema mixto, y en que supuesto vale el registro y en cuales el uso de marca, y hasta qué punto debe llegar el conocimiento del signo para argumentar la buena fe o mala fe registral; es eso o cambio su argumento con respecto a la mala fe y como tengo que demostrarlo”

Marvillla (2017), señalo que conoce muchos casos de primera instancia en los cuales se presumió la existencia de mala fe.

Reyna Ferreiros, señalo que estuvo conoció la Resoluciones 670-2011/CSD-INDECOPI y 2107-2012/TPI-INDECOPI en la cual se presumió la mala fe aun a falta de medios probatorios que acreditaran la mala fe y la utilización de las marcas.

Descripción de los resultados del instrumento: Análisis jurisprudencial.

A continuación, se consignarán los datos obtenidos del instrumento análisis jurisprudencial, teniendo en cuenta los objetivos del presente trabajo de investigación.

En relación con el objetivo general el cual es:

Analizar cómo se está determinando la existencia de mala fe en las resoluciones de oposición y nulidad del INDECOPI del 2012 al 2016;

Y con respecto al objetivo específico dos, el cual es:

Determinar cuáles son los argumentos de la Comisión de Signos Distintivos y de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual para presumir la existencia de mala fe registral en las Resoluciones de oposición y nulidad del INDECOPI del 2012 al 2016, obtuvimos los siguientes datos:

La Resolución N° 1066-2015/TPI-INDECOPI, respecto a la solicitud de nulidad de registro de la marca WATCH L.A.! Que corresponde al expediente 534252-2013, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual argumento lo siguiente,

“Los hechos determinan que existen evidencias que hacen asumir razonablemente que al solicitarse el registro de la marca WATCH L.A. y logotipo, el emplazado conocía la existencia previa del signo que identificaba a los productos comercializados por el accionante, ya que el hecho de que haya reproducido la denominación en forma idéntica, para distinguir los mismos productos no puede atribuirse a la casualidad o a una simple coincidencia, de lo que se infiere una intención por parte del emplazado de perjudicar la actividad comercial del accionante y de sus demás competidores en el mercado peruano.”

La Resolución N° 227-2016/CSD-INDECOPI, respecto a la oposición de registro de la marca Heine que corresponde al expediente 624245-2015, la Comisión de Signos Distintivos dispuso lo siguiente,

“En ese sentido, se determina que no puede atribuirse a una simple coincidencia el hecho que el solicitante pretenda registrar un signo denominativamente idéntico a las marcas de la opositora, registradas con anterioridad, sino al deliberado propósito de apropiarse de un signo ajeno, por lo que razonablemente se puede inferir que el solicitante conocía o estaba en la posibilidad de conocer la existencia del registro de dichas marcas en el extranjero a favor de la opositora, para distinguir productos de la clase 10 de la

Clasificación Internacional, con anterioridad a la presentación de la solicitud de registro materia de autos.”

La Resolución N° 1982-2015/CSD-INDECOPI, respecto a la oposición a la solicitud de registro de la marca TOSSTADOR que corresponde al expediente 605661-2015, la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI determino lo siguiente,

“Finalmente, en relación a la impresión de la consulta RUC N° 20600126360, se debe precisar que no resulta un medio probatorio relevante para acreditar la mala fe alegada ni la comisión de actos para perpetrar, facilitar o consolidar actos de competencia desleal.

En ese sentido, se determina que no puede atribuirse a una simple coincidencia el hecho que el solicitante pretenda registrar un signo cuasi idéntico a la denominación TOSSTANO que figura como la denominación a la que fue modificado el registro sanitario del opositor, siendo éste un signo de fantasía para productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional, sino al deliberado propósito de apropiarse de un signo ajeno, por lo que razonablemente se puede establecer que el solicitante conocía o estaba en la posibilidad de conocer la existencia de dicho signo, para distinguir productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional con anterioridad a la presentación de la solicitud de registro materia de autos.

Por lo expuesto, esta Comisión considera que existen elementos que permiten inferir que POMA CASTILLO, ROBERT WILBER solicitó el registro del signo, mediando mala fe y con la finalidad de perpetrar, facilitar o consolidar actos de competencia desleal; siendo de aplicación el artículo 137 de la Decisión 486; razón por la cual corresponde declarar fundada la oposición formulada en ese extremo. ”

La Resolución N° 1497-2013/CSD-INDECOPI, respecto a la solicitud de nulidad de registro de la marca CONRIDER que corresponde al expediente 505248-2012, la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI argumento lo siguiente,

“En virtud a las consideraciones expuestas, el registro de la marca de producto CONRIDER y logotipo, inscrita con certificado N°179457, que distingue productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional, se encuentra incurso en el supuesto de nulidad establecido en el segundo párrafo del artículo 172 de la Decisión 486, toda vez que se solicitó mediando mala fe, por lo que corresponde declarar fundada la acción de nulidad presentada por LEMANS CORPORATION. ”

De la Resolución N°1097-2017/TPI-INDECOPI, respecto a la oposición de solicitud de registro de la marca ENTEROLACTIS, correspondiente al expediente N° 644827-2015, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual argumento lo siguiente,

“Por las consideraciones expuestas, la Sala advierte que existen suficientes indicios que hacen razonable presumir que la solicitante tenga conocimiento, con anterioridad a la presente solicitud, de la marca registrada a favor de la opositora, toda vez que el hecho de que la solicitante pretenda registrar un signo idéntico para distinguir los mismos productos de la clase 05 de la Nomenclatura Oficial no puede atribuirse a la casualidad, considerando que Sofar S.p.A. es titular de dicha marca en países vecinos como Argentina, Brasil y Chile. En ese sentido, de otorgarse el registro del signo solicitado, se impediría el ingreso al mercado de los productos identificados bajo la marca ENTEROLACTIS, cuya titularidad en diversos países es de Sofar S.p.A. ”

Con relación al objetivo específico uno, el cual es:

Analizar el contenido valorativo en la mala fe registral en los casos de oposición y nulidad de signos distintivos en resoluciones del 2012 al 2016, se obtuvieron los siguientes datos:

Respecto al proceso llevado a cabo en el expediente 534252-2013, que versa sobre la solicitud de nulidad del registro de la marca WATCH L.A.!, se adjuntaron los siguientes medios probatorios,

- Respecto a la impresión de la página web de la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América, correspondiente a la marca WATCH L.A.! se acredita que el accionante era titular de la marca con anterioridad (20 de octubre de 1990) a la solicitud de registro de la marca materia de nulidad (18 de mayo de 2010).
- La copia simple del Certificado N° 1165075, correspondiente a la marca WATCH L.A.! de la Oficina de Marcas de México, acredita que el accionante había solicitado con anterioridad (7 de abril de 2010) a la solicitud de registro de la marca materia de nulidad.
- Respecto al detalle del registro del nombre de dominio www.watchla.com obtenido de http://who.godaddy.com/whois.aspx?domain=watchla.com&prog_id=GoDaddy), se ha podido verificar que en dicha página se aprecia información correspondiente al dominio www.watchla.com en la cual se advierte que fue creado el 31 de mayo de 1998, con vigencia hasta el 30 de mayo de 2016.

Respecto al proceso llevado a cabo en el expediente 624245-2015, que versa sobre la oposición a la solicitud del registro de la marca HEINE, se adjuntaron los siguientes medios probatorios,

- De los certificados de registro de marca en los Estados Unidos de América N° 2141848 y 4114022, se advierte que la opositora es titular de la marca HEINE y HEINE Y logotipo, respectivamente, en el referido país.
- De la partida registral N° 128851985, se advierte que pertenece a la empresa MEDICA PERUANA DIGITAL S.A.C. y que el señor ENRIQUE ARTURO AGREDA HIDALGO aparece en dicho documento como Gerente de la misma.
- Del reporte RUC N° 20549091521, se advierte que pertenece a la empresa MEDICA PERUANA DIGITAL S.A.C., la cual se dedica a la actividad de importador / exportador.
- Del documento denominado DECLARACIÓN ÚNICA DE IMPORTACIÓN de fechas 14 de julio de 2014, se advierte que MEDICA PERUANA DIGITAL S.A.C. ha importado aparatos de diagnóstico por exploración ultrasónica desde Corea.
- De los certificados de registro de la marca HEINE en Alemania, Brasil, Chile, Gran Bretaña, México, Estados Unidos, Argentina y ante la OMPI, se advierte que la opositora es titular de la marca HEINE en los referidos países y ante la OMPI.

Respecto al proceso llevado a cabo en el expediente 605661-2015, que versa sobre la oposición a la solicitud del registro de la marca TOSSTANO, se adjuntaron los siguientes medios probatorios,

- En relación a la copia del documento denominado Informe de Ensayos N° 008806-2013, de fecha 12 de noviembre de 2013, se advierte que PAUCAR FLORES, ROLLY FERRER, solicitó un informe microbiológico y físico/químico a la empresa LA MOLINA CALIDAD TOTAL LABORATORIOS, relativo al producto "café tostado molido".

- Del documento denominado "Transferencias, ampliaciones de presentación, modificación, cambio de razón social y/o datos en el certificado de registro sanitario de alimentos y bebidas", de fecha 22 de abril de 2014, se advierte que ha sido emitido por la Dirección General de Salud Ambiental - DIGESA, mediante el cual se certifica que el registro sanitario perteneciente a PAUCAR FLORES, ROLLY FERRER, fue "ampliado a su marca TOSSTANO" , quedando vigente las demás condiciones del referido certificado.
- De la búsqueda fonética de fecha 15 de julio de 2014, se advierte que se solicitó un reporte sobre la situación del término TOSSTANO para la clase 30 de la Clasificación Internacional.
- En relación a la impresión de la consulta RUC N° 20600126360, se advierte que éste pertenece a la empresa TOSSTANO S.A.C.

Respecto al proceso llevado a cabo en el expediente 505248-2012, que versa sobre la solicitud de nulidad del registro de la marca CONRIDER, se adjuntaron los siguientes medios probatorios,

- La declaración jurada emitida por el director de asuntos legales de la empresa LEMANS CORPORATION, y la declaración jurada emitida por el director de diseño de la División IconMotosports de LeMans Corporation se señala que la empresa LEMANS CORPORATION fue fundada en 1969. Además, se verifica información relativa a los distribuidores en diferentes países. Asimismo, se hace referencia a las ventas mundiales de los productos distinguidos con las marcas ICON y a las fuertes sumas de dinero invertidas en la promoción de sus productos en todo el mundo. Al respecto, cabe precisar que la declaración Jurada presentada, por sí misma, no resulta suficiente a fin de demostrar la mala fe atribuida al emplazado.

- Las Impresiones de portada del catálogo donde se ofrecen productos ICON; los sitios web representativos de distribuidores; el listado de colocación de anuncios en Estados Unidos de América durante el periodo 2002-2011; las muestras de anuncios en Estados Unidos de América; el listado de colocaciones de anuncios en Francia, Alemania, Corea, Japón y Australia durante los años 2006-2011, las muestras de anuncios en estos países y las ferias comerciales en Alemania e Italia, el impreso de la página web www.rideicon.com, demuestran que la accionante ha publicitado con anterioridad a la solicitud de la marca CONRIDER y logotipo, a través de sus distribuidores en Argentina, Canadá, Colombia, Japón, México, sus productos con las marcas ICON e ICON y logotipo, siendo que la marca cuya nulidad se pretende es sustancialmente similar a los signos utilizados por la empresa accionante.
- Los premios y reconocimientos de la empresa LEMANS CORPORATION solo demuestran el reconocimiento a la empresa accionante, no siendo un documento que demuestre la mala fe atribuida al emplazado.
- Las copias de los certificados de registro de la marca ICON y logotipo e ICON, registradas en Estados Unidos de América, así como el listado y certificados de registro de las marcas ICON e ICON y logotipo otorgados en Argentina, Australia, Benelux, Canadá, China, Unión Europea, Francia, Alemania, Japón, Corea, España, Taiwán, Suiza, Reino Unido, permiten verificar que las marcas ICON e ICON y logotipo, se encuentran registradas en diferentes países del mundo y para distinguir productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional con anterioridad al registro de la marca materia de análisis. Además, se ha verificado que la marca CONRIDER y logotipo, se encuentra conformada por caracteres muy similares a los que conforman la marca ICON y logotipo.

Respecto a la oposición de solicitud de registro de la marca ENTEROLACTIS, correspondiente al expediente N° 644827-2015, se tomaron en cuenta los siguientes medios probatorios.

- Copia de los certificados de registro de la marca constituida por la denominación ENTEROLACTIS, otorgados en los Estados Unidos de América (Certificado N° 4100806), Argentina (Certificado N° 2528415), Canadá (Certificado N° 836263), Registro internacional OMPI - Sistema de Madrid (Certificado N° 1080137), Brasil (Certificado N0 831026146), Italia (Certificado N° 700773), México (Certificado N° 1238227) y Chile (Certificado N° 1066711) y la copia simple del Certificado N° 1165075, de las cuales se pueden observar que el opositor tiene derechos de propiedad intelectual en dichos países.
- De la página web de INKAFARMA, la cual representa la solicitante, se puede apreciar que cuenta con más de once mil colaboradores y es líder del mercado farmacéutico peruano.

IV. DISCUSIÓN

Para la presente discusión del trabajo de investigaciones, se tomaran en cuenta los datos obtenidos de los instrumentos utilizados, así como la doctrina y jurisprudencia utilizada con respecto al capítulo I de la presente investigación.

En relación al objetivo general, el cual es:

Analizar cómo se está determinando la existencia de mala fe en las resoluciones de oposición y nulidad del INDECOPI del 2012 al 2016, podemos argumentar que,

De los datos obtenidos de los entrevistados, se estableció que mientras Velarde Aliaga, refiere que la determinación de la existencia de mala fe debe ir de la mano con la demostración por parte del accionante u opositor de que existía una relación comercial de por medio que demuestre la mala fe del solicitante, mas no se podrá demostrar la existencia por la simple coexistencia en el mercado.

Dicho argumento lo podemos ver respaldado en el proceso citado en el capítulo I, el Proceso 30-IP-1997 del Tribunal de la Comunidad Andina de Naciones en el cual señalaba que el demandante debería de probar que entre él y el emplazado que solicito el registro mediando mala fe, existía una relación contractual, extracontractual o comercial, en el cual se establecía la lealtad o fidelidad del solicitante o titular del registro de mala fe.

Por otro lado, respecto lo referido por Marvilla, quien señalo que la determinación de la existencia de mala fe en las resoluciones de oposición y nulidad marcaria del INDECOPI tienen una justificación poco criteriosa y con base en elementos probatorios poco capaces de evidenciar la mala fe del solicitante o titular del registro, ello queda comprobado en las resoluciones analizadas para la presente investigación.

Tal es como, en la Resolución 1066-2015/TPI-INDECOPI, en la cual refiere que de los hechos analizados existen evidencias que hacen asumir “razonablemente” que el emplazado conocía la marca registrada en el extranjero, dicha evidencia se basa en la similitud de los signos.

Así pues, resulta algo contradictorio lo señalado por esta Sala, dado que (y como se señaló líneas arriba) en la Resolución 2136-2015/TPI-INDECOPI, la simple similitud o identidad de los signos no es un factor determinante para demostrar la existencia de mala fe en el registro, dado con que no basta con que dos signos sean idénticos o semejantes para que se configure una conducta desleal por parte del administrado.

Por lo que podemos observar el entrevistado no se equivoca en decir que el INDECOPI en algunos casos utiliza argumentos poco criteriosos para determinar la existencia de mala fe en el registro, y no solo poco criteriosos o con falta de base en los medios probatorios, sino que además resultan contradictorios con sus propios argumentos utilizados en resoluciones anteriores, la cual la mencionada líneas arriba en solo una de ellas.

Por otro lado respecto lo señalado por Reyna Ferreiros, el entrevistado advirtió que para la determinación de existencia de mala fe, es difícil de comprobar su existencia tanto en la Comisión de Signos Distintivos como en la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del INDECOPI, por ello se siguen criterios de resoluciones anteriores donde el demandante acredita mediante pruebas que el emplazado “tuvo” conocimiento de la existencia de su marca en el extranjero. Resalto el término tuvo, y no debió tener porque la existencia de mala fe no se debe basar en simple presunciones sino en hechos concretos y comprobados.

Lo mencionado por el entrevistado, se puede contrastar con lo mencionado por Perales Gracia (citado en el capítulo I), el cual señala que el simple

conocimiento de una marca registrada en el extranjero no basta para alegar la existencia de mala fe al momento de haberse presentado la solicitud de registro, sino que se debe comprobar el ánimo o intención de perpetrar lo establecido en la legislación marcaria y de ocasionar un perjuicio a un tercero.

Así pues, con lo anteriormente señalado podríamos decir, que no basta con la simple identidad de los signos, ni el conocimiento del signo registrado en el extranjero para determinar la existencia de mala fe, sino que sobre todo se debe comprobar de manera contundente el ánimo de perjuicio que tiene el solicitante frente a un tercero y a la vulneración de la legislación.

En relación al objetivo específico 1, el cual es Analizar el contenido valorativo en la mala fe registral en los casos de oposición y nulidad de signos distintivos en Resoluciones del 2012-2016, podemos argumentar que,

Analizando lo detallado por Velarde Aliaga, el cual refirió que existe una no valoración de los medios probatorios, dado que por más que se presenten medios de prueba que desvirtúen en su totalidad la existencia de la mala fe, estos no son tomados en cuenta, al momento de dirimir el proceso.

Por otra parte, Marvilla, nos refirió líneas arriba que con respecto al contenido valorativo en las resoluciones de oposición y nulidad marcaria del 2012 al 2016, existen una tendencia en considerar o determinar la existencia de mala fe a cualquier indicio de ello, lo que deriva en una decisión poco criteriosa por parte de la entidad administrativa, dado que se acepta cualquier indicio como medio de prueba.

Ello se demuestra en las resoluciones analizadas, puesto que respecto al expediente 534252-2013, se valoró como medio de prueba determinante el registro de nombre de dominio de la página web del accionante que databa del

año 1998, del cual la Sala menciona que el emplazado se encontraba al alcance de haber conocido dicha página.

Por lo anteriormente señalado, cabe mencionar que dicha marca era una marca extranjera, y que no se comprobó el conocimiento del emplazado de la marca del accionante, ni de su ánimo de perjuicio. La citada Resolución se basó simplemente en la similitud de los signos y a la existencia de la mencionada página web, por lo cual podemos comprobar lo mencionado por Marvillá en el párrafo anterior, puesto que se toma a cualquier hecho o indicio como medio de prueba contundente para la determinación de la existencia de mala fe, sin tomar en cuenta el contenido valorativo del caso en particular.

Así, respecto lo mencionado por Reyna Ferreiros en su entrevista, el estableció que analizando el contenido valorativo en los casos de oposición y nulidad marcaria del 2012 al 2016, el INDECOPI se rige por criterios establecidos en la Decisión 486, en el Decreto Legislativo 1075 y el Decreto Legislativo 1309, de manera que no se puede aplicar normas distintas a la ya mencionada. Por otra parte, el entrevistado señaló que habría que analizar el contenido valorativo de diferentes jurisprudencias para observar si se está determinando la existencia de mala fe de manera correcta. Para ello en la entrevista nos mencionó las Resoluciones 670-2011/CSD-INDECOPI y 2107-2012/TPI-INDECOPI, en el cual se presumió la mala fe aun a falta de medios probatorios contundentes.

Lo señalado por Marvillá se ve respaldado en el análisis probatorios por en el expediente 624245-2015, en el predomina que el solicitante era gerente general de una empresa que se encargaba a la comercialización, importación y exportación de aparatos médicos, los cuales eran productos relacionados a los productos que distingue la marca extranjera, por lo cual la Comisión de Signos Distintivos refiere que el solicitante debió conocer la marca registrada en el extranjero; cabe mencionar que en el presente expediente no se aportaron

medios probatorios del ingreso de la marca extranjera al territorio peruano por parte de su empresa ni de un distribuidor. Por lo cual el argumento de la sala carece de una valoración oportuna del contenido valorativo de los medios probatorios.

Así mismo, sucedió en el expediente 605661-2015 analizado para el presente trabajo de investigación, en el cual al analizar el contenido valorativo del caso predominó entre los medios probatorios la identidad de los signos, puesto que de los medios probatorios aportados al proceso se puede observar que la empresa TOSSTANO S.A.C. realizó una búsqueda de antecedentes en el INDECOPI, mas no presentó ninguna solicitud de registro, además hizo un ampliamiento de su certificado de sanidad en el cual se amplió también a su marca TOSSTANO, más de los medios aportados no se pudo demostrar que la marca alegada haya utilizado dicha marca en el mercado y sobre todo que la solicitante haya tomado conocimiento de ello y por tal motivo en animo de perjuicio lo haya solicitado.

Los argumentos señalados por la Sala se basan en simples presunciones, que no se quedan comprobadas o demostradas en el contenido valorativo de los medios probatorios.

Lo mismo suscito, en el expediente 505248-2012, si bien en este expediente se precisó que de los medios probatorios no se podía advertir la mala fe del solicitante, la resolución referida al presente expediente da un vuelco de 360° al advertir en el último párrafo que debido a la identidad de los signos en cuestión se puede comprobar la mala fe del titular del registro al momento de presentar la solicitud, en esta resolución es todavía más drástica puesto que no hace referencia a una presunción si no que refiere que se ha comprobado respecto la identidad de los signos que el titular actuó de mala fe, con ánimo de perjuicio y demostrando una conducta desleal.

Dicho análisis de los medios probatorios, va en total contradicción con la doctrina especializada en derecho marcario y sobre todo con lo mencionado por la misma Sala especializada en Propiedad Intelectual del INDECOPI y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones, en las cuales señalan que la simple similitud o identidad de los signos no son predominantes para determinar la existencia de mala fe.

Por otro lado, podemos observar que del análisis del contenido valorativo de este expediente, los medios probatorios son desestimados para acreditar la mala fe del titular del registro, y a pesar de ello, se determinó la existencia de la mala fe.

En relación al objetivo específico 2, el cual es Determinar cuáles son los argumentos de la Comisión de Signos Distintivos y de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual para presumir la existencia de mala fe registral en las Resoluciones de oposición y nulidad del INDECOPI del 2012 al 2016, podemos argumentar que,

Según el entrevistado Velarde Aliaga nos refirió, que el párrafo en el que se menciona que de los medios probatorios se puede presumir o inducir la existencia de mala fe y que el solicitante o titular de la marca, estuvo en la posibilidad de conocer la marca de la accionante u opositor, dicho párrafo es el que se establece en todas las resoluciones y dicho párrafo no es una argumentación jurídica.

En lo que respecta a lo mencionado por el entrevistado, concordamos con su posición puesto que dicho argumento no brinda seguridad jurídica a los administrados, puesto que sus solicitudes no pueden ser denegadas o sus registros anulados por simples presunciones o suposiciones.

Por otro lado Marvilla, nos refirió que en los primeros años la motivación iba siempre hacia la presunción de la mala fe, lo que generaba daños a las partes, sin embargo, esto se está solucionando.

Con respecto a la última línea señalada por el entrevistado podemos observar que dichas motivaciones si se siguen dando.

Es así que contrastando lo señalado por Marvilla, con las resoluciones analizadas podemos observar, por ejemplo con la Resolución 227-2016/CSD-INDECOPI, en el cual el argumento de la Comisión de Signos Distintivos fue que no puede atribuirse a una simple coincidencia el hecho que el solicitante presenta registrar un signo denominativamente idéntico a la marca de la opositora, sino al propósito de apropiarse de un signo ajeno.

Dicho argumento se vuelve a repetir en la Resolución 1982-2015/CSD-INDECOPI, en el cual el argumento fue que no puede atribuirse a una simple coincidencia el hecho que el solicitante pretenda registrar un signo cuasi idéntico a la denominación del accionante, siendo esta un signo de fantasía, sino al deliberado propósito de apropiarse de un bien ajeno.

En la Resolución 1066-2015/TPI-INDECOPI se repite otra vez el mismo argumento, el cual refiere que la identidad de los signos no puede atribuirse a la casualidad o a una simple coincidencia, de lo que se puede inferir que existe intención por parte del emplazado de perjudicar la actividad comercial del accionante.

Y por último, en la Resolución N° 1097-2017/TPI-INDECOPI, que si bien no está dentro del limitación temporal del presente trabajo de investigación, resulta de suma importancia, puesto que demuestra que el problema se sigue presentando, aun en el presente año.

Como podemos observar contrariamente a lo que menciona Marvillla dichas motivaciones en las que se hacía una presunción de mala fe se siguen presentando en la actualidad, motivaciones que el entrevistado menciona que son poco criteriosas y débiles, las cuales no solo se dan en la Comisión de Signos Distintivos sino también en la Sala Especializada en Propiedad Intelectual, ocasionando así, una vulneración a los principios que rigen el derecho marcario, a los derechos de los administrados de poder acceder a un registro cuando se cumple con todos los parámetros establecidos en la ley y a la seguridad jurídica de los titulares de dichos registros.

Por otro lado, Reyna Ferreiros nos indicó que, no existe una debida motivación por parte de la Comisión de Signos Distintivos y la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del INDECOPI para argumentar la existencia de mala fe al momento de solicitar un registro.

Ello es reforzado por lo mencionado por Rodríguez García citado en el primer capítulo del presente trabajo de investigación, el refería que el accionante u opositor demuestre que se ha solicitado un registro de marca mediando mala fe, debe basarse en medios probatorios contundentes e indicios razonables, y no en la mera similitud o coincidencia de los signos, argumentos que hemos visto líneas arriba y que se da en más de una resolución.

Dicho argumento que también se dio en la Resolución N° 1497-2013/CSD-INDECOPI, en la cual se refirió que se comprobó frente a la identidad de los signos que el titular solicito el registro mediando mala fe.

En dicho argumento ya no hablamos solamente de una simple presunción, sino de un argumento concreto en el que se determina la existencia de mala fe en base a la similitud de los signos, es por ello que no resulta una argumentación oportuna y conforme a ley, puesto que en reiteradas jurisprudencia se estipula

que la similitud de los signos no es determinante para argumentar que se solicitó el registro mediando mala fe.

V. CONCLUSIONES

De la investigación realizada y de los datos obtenidos de los diferentes instrumentos realizados hemos llegado a las siguientes conclusiones con respecto a los objetivos planteados en el presente trabajo de investigación.

Primera.-

Se ha determinado que la existencia de mala fe en las resoluciones de oposición y nulidad del INDECOPI del 2012 al 2016, no se está haciendo en base a la legislación pertinente, tal como la Decisión 486, el Decreto Legislativo 1075 y el Decreto Legislación 1309, ni la doctrina y jurisprudencia pertinente al caso, por lo cual se está determinando la existencia de mala fe en base a la presunción y a la similitud de los signos, más que a la de los medios probatorios aportados al proceso, los cuales en la mayoría de sus casos son desestimados por no demostrar el accionar de mala fe del solicitante o titular de un registro marcario, ni demostrar el ánimo o intención de causar un perjuicio a un tercero.

Es por lo anteriormente señalado que al determinar la existencia de mala fe en las resoluciones de oposición y nulidad del INDECOPI del 2012 al 2016, sin base en medios probatorios contundentes y basándose en la simple similitud de los signos en cuestión, se estaría vulnerando el principio de buena fe registral, así como el principio de inscripción registral y en algunos el principio de territorial, dichos principios que son base y rigen el sistema marcario.

Segunda.-

Se ha comprobado que los medios probatorios que se presentaron en los casos analizados y en los casos que señalan los expertos en propiedad intelectual respecto al análisis hecho del contenido valorativo en la mala fe registral en los casos de oposición y nulidad de signos distintivos en resoluciones del 2012 al 2016, los medios probatorios presentados no han acreditado la existencia de mala fe, en las mismas resoluciones en las cuales se determinaron la existencia de mala fe, se desestimaron los medios probatorios presentados, aduciendo que de dichos medios probatorios no se podía acreditar la mala fe del solicitante o

titular del registro. Mas resguardaron el argumento de mala fe en la similitud e identidad de los signos, lo cual según sus resoluciones anteriores no pueden ser causales para demostrar el accionar de mala fe.

El conocimiento de una marca registrada en el extranjero o la similitud o cuasi identidad de un signo, no son un factor determinante para alegar la tan llamada mala fe al momento de solicitar el registro, para lo cual lo que resulta necesario es comprobar mediante medios probatorios contundentes e indicios razonables la intención y el ánimo de perjuicio del solicitante, ello no puede ser simplemente supuesto o una presunción, sino que es necesario que se demuestre, respecto al contenido valorativo que corresponde a cada caso en particular.

Tercera.-

Se ha observado respecto a los argumentos de la Comisión de Signos Distintivos y de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual para presumir la existencia de mala fe registral en las Resoluciones de oposición y nulidad del INDECOPI del 2012 al 2016, que existe una vulneración a principios que rigen el sistema marcario, debido a los argumentos poco criteriosos y objetivos que emite la Comisión como la Sala Especializada.

Se ha podido demostrar que no solo existe la vulneración de los principios que rigen el derecho marcario, sino que además se les limita el acceso a registro a los solicitantes de buena fe, que ven vulnerados su derecho a la inscripción de su marca en base a argumentos poco convincentes, además de no brindar la seguridad jurídica necesaria a los titulares de los registros de marca anuladas. La ley y la doctrina es clara, en las resoluciones materia del presente investigación hay una vulneración a ellas.

Se ha podido comprobar la pobre y débil argumentación que tiene el INDECOPI en algunas resoluciones, por lo que resulta necesario que el INDECOPI defina de manera rígida y concreta de qué manera se determinara la existencia de

mala fe en los casos de oposición y nulidad, y si bien y como el Tribunal de la Comunidad Andina lo ha señalado que cada caso es evaluado en particular, resulta necesario que se establezca factores determinantes para demostrar la mala fe alegada, para que de esa manera no se llegue a vulnerar los principios del derecho marcario ni los derechos de los administrados en base a argumentos poco objetivos y veraces.

VI. RECOMENDACIONES

En relación a la investigación realizada, a los datos obtenidos de los instrumentos utilizados, a las discusiones y conclusiones a las que se ha llegado en el presente trabajo de investigación, resulta necesario acotar ciertas recomendaciones respecto a la presente investigación.

Primera.-

Resulta necesario que el INDECOPI establezca un precedente vinculante con respecto a la determinación de la existencia de mala fe en un proceso de oposición o nulidad de registro de marca, de manera que sirva de observancia obligatoria para las futuras resoluciones, y de esa manera se pueda establecer de manera concreta y clara, y sin vulneración a ningún principio o derecho de los administrados, los criterios por los cuales corresponde determinar en qué supuestos se determinara la existencia de mala fe en el registro.

Además, el INDECOPI deberá solicitar una interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, con respecto a especificar a qué hechos o actuaciones se les considera indicios razonables, según lo estipulado en el artículo 137° de la Decisión 486 y cuáles son los factores determinantes para argumentar la mala fe en el registro, con respecto al segundo párrafo del artículo 172° de la Decisión 486.

Segunda.-

Resulta necesario que el INDECOPI establezca una ampliación a la búsqueda de antecedentes fonéticos y figurativos a nivel de todos los países miembros de la Comunidad Andina, de manera que el solicitante de registro de marca, tenga cierto grado de seguridad jurídica sobre sus derechos expectativos, dado que si bien y como lo hemos mencionado en el presente trabajo de investigación el registro de marca es territorial, dado los argumentos de la sala con respecto a la determinación de mala fe, resulta de suma importancia que el administrado al solicitar el registro de su marca, cuente con los medios necesarios para

demostrar su actuación de buena fe, respecto de futuros acontecimientos, el cual le brindara seguridad jurídica al solicitante y titular de dicho registro.

Tercera.-

Las autoridades del INDECOPI deberán utilizar argumentos con respeto a los principios del derecho marcario, sin utilizar la presunción o argumentación débil, de manera que se reguarde el derecho de los administrados de poder obtener el registro de sus marcas con respeto a la buena fe registral.

Así también, el INDECOPI a través de sus autoridades deberá utilizar criterios de evaluación en el cual primen los indicios razonables y los medios probatorios presentados durante el proceso.

VII. REFERENCIAS

1.1. Fuentes primarias

1.1.1. Entrevistados

- Marvilla F. (2017) Entrevista realizada al abogado especialista en propiedad intelectual docente de la Universidad Cesar Vallejo.
- Reyna F. (2017) Entrevista realizada al abogado especialista en propiedad intelectual del estudio jurídico Barreda Moller S.C.R.L.
- Velarde A. (2017) Entrevista realizada al abogado especialista en propiedad intelectual del estudio jurídico Velarde.

1.1.2. Jurisprudencia

- Resolución N° 1066- 2015/TPI-INDECOPI, emitida por la Sala Especializada en Propiedad Intelectual, de fecha 9 de marzo de 2015.
- Resolución N° 227-2016/CSD-INDECOPI, emitida por la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI, de fecha 25 de enero de 2016.
- Resolución N° 1982-2015/CSD-INDECOPI, emitida por la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI, de fecha 17 de agosto de 2015.
- Resolución N° 1497-2013/CSD-INDECOPI, emitida por la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI, de fecha 27 de mayo de 2013.
- Resolución N° 1097-2017/TPI-INDECOPI, emitida por la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del INDECOPI, de fecha 7 de abril de 2017.
- Proceso N° 94-IP-2013, emitida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de fecha 16 de julio de 2013.
- Proceso N° 30-IP-97, emitida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de fecha 8 de mayo de 1998.
- Sentencia de la Sala Primera del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea N° C-529/07. Fallo de fecha 11 de junio de 2009.

1.1.3. Legislación

- Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. Paris, Francia, 20 de marzo de 1883.
- Decisión 486. Régimen Común sobre Propiedad Industrial. Comunidad Andina de Naciones, 1 de diciembre de 2000.
- Decreto Legislativo 1075. Disposiciones Complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial. Lima, Perú. 28 de junio de 2008.

1.2. Fuentes secundarias

1.2.1. Teóricas

- Arana C. (2014). *Marco Jurídico de la Propiedad Industrial en el Perú*. Nº 10. Anuario Andino de Derechos Intelectuales. Lima, Perú: Palestra Editores.
- Arana C., M. del C. (2015). *La no distintividad marcaria. Derecho & Sociedad*. Nº 36. Lima, Perú: Asociación Civil.
- Bertone, L. y Cabanellas, G. (2003) *Derecho de marcas*. Tomo II, 2º Edición. Buenos Aires, Argentina: Editorial Heliasta.
- Canaval P. (2008). *Manual de Propiedad Intelectual*. Colombia: Editorial Universidad del Rosario.
- Cornejo G. (2008). *Los orígenes de la marca*. Primera Edición. Lima, Perú: Editorial Cuzco S.A.C.
- Corral P. (2015) *La acción de nulidad marcaria, propuesta de reforma legislativa*. Ecuador: Universidad de Las Américas.
- Díez C. (2015). *Breves reflexiones acerca de la nulidad de marcas*. Edición 33. Lima, Perú: Ius et veritas.

- D' Albano M. (1997) *La propiedad intelectual: temas escogidos*. Caracas, Venezuela: Vandel Hermanos.
- Kresalja R. (1997). *Bienes inmateriales y derechos intelectuales*. Lima: Editorial Gaceta Jurídica.
- Maravi C. (Lima, 2014). *Introducción al Derecho de los Marcas y otros Signos Distintivos en el Perú*. Foro Jurídico, N° 13, pp. 58-68. Recuperado de:
<http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/forojuridico/article/view/13774/1439>
- Northcote S., C. (2009). *Los principios aplicables a la protección de marcas*. Actualidad Empresarial, N°190. Lima, Perú: Instituto Pacifico.
- Northcote S., C. (2010). *La nulidad de registro de marcas*. Actualidad Empresarial, N°209. Lima, Perú: Instituto Pacifico.
- Otamendi, J. (2003) *Derecho de marcas*. Buenos Aires, Argentina: Abelado-Perrot.
- Ore S., E.A. (2006). *La protección penal de la marca en el derecho español*. Lima, Perú: Editorial Alternativas S.R.L.
- Pacón, A. M. (1997). *El Estado de la Propiedad Industrial y los Derechos de Autor en el Perú*. Actas de Derecho Industrial. Tomo XVIII. Lima, Perú: ADI.
- Perales G., J. (2015) *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*. Tomo XXXIV (2013-2014). España: Editorial Marcial Pons. Recuperado de:
https://libros-revistas-derecho.vlex.es/source/12717?_ga=2.11125500.976456884.1498257952-37297420.1498257952.
- Rodríguez G., G.M. (2009). *La casualidad y la coincidencia: las marcas y el pedregoso camino hacia la presunción de mala fe*. Revista Sociedad Libre N° 22. Lima, Perú: Sociedad de Economía y Derecho UPC. Recuperado de:
http://www3.upc.edu.pe/sociedadlibre/Det_Bol1.asp?CON=7629&BOL=18&EJE=661&SEC=Opini%F3n

- Rodríguez G., G.M. (2013). *El registro de marca de mala fe: entre la coincidencia y el propósito desleal*. Actualidad Mercantil N° 230. Lima, Perú.
- D' Albano M.-R., I. (1997) *La propiedad intelectual: temas escogidos*. Caracas, Venezuela: Vandel Hermanos.
- Roca, S. (2007). *Propiedad Intelectual y Comercio en el Perú: Impacto y Agenda Pendiente*. Lima: ESAN Ediciones.
- Rosasco D., V. (1996). *Evolución del derecho marcario peruano: (1985-1994)*. Lima, Perú: Pontificia Universidad Católica del Perú, Fondo Editorial.

1.2.2. Metodológicas

- Arias V. y Giraldo M. (2011). *El rigor científico en la investigación cualitativa*. Vol. 29, N°. 3. Colombia: Investigación y educación en enfermería.
- Bernal T. (2010). *Metodología de la investigación: administración, economía, humanidades y ciencias sociales*. Tercera Edición. Colombia: Pearson Educación.
- Kerlinger, F. (2015). *Investigación del Comportamiento*. California: California State University.
- Murillo, F. (2014). *Proyectos de investigación en el ámbito de la educación iberoamericana*. En M.C. Cardona y E. Chiner (Eds.), Investigación educativa en escenarios diversos, plurales y globales. Madrid: EOS.
- Quecedo, R. y Castaño, C. (2002). *Introducción a la metodología de investigación cualitativa*. Revista de Psicodidáctica, N° 14. España. Universidad del País Vasco.
- Rodríguez G., G. y otros (1996). *Metodología de la investigación cualitativa*. Granada: Ediciones Aljibe.
- Rojas S., R. (2007) *Investigación Social: teoría y praxis*. México: Plaza y Valdés S.A. de C.V.
- Sandoval C., C.A. (2002). *Investigación Cualitativa. Programa De Especialización En Teoría, Métodos Y Técnicas De Investigación Social*.

Bogotá, Colombia: Instituto Colombiano Para El Fomento De La Educación Superior, ICFES.

- Vélez R., A. (2003) *Supuestos y hechos jurídicos*. Opinión Jurídica, vol. 2, No. 4. Medellín, Colombia: Revista Opinión Jurídica.

Anexo N° 1.

Matriz de consistencia

Nombre del estudiante: Ruth Silva Vizurraga

Facultad/Escuela: Derecho

TÍTULO DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN	Determinación de la existencia de mala fe en las resoluciones de oposición y nulidad del INDECOPI, 2012-2016.
PROBLEMA GENERAL	¿Cómo se está determinando la existencia de mala fe en las resoluciones de oposición y nulidad del INDECOPI del 2012 al 2016?
PROBLEMAS ESPECIFICOS	¿Se está analizando el contenido valorativo de manera adecuada para determinar la existencia de mala fe registral en los casos de oposición y nulidad de signos distintivos en las Resoluciones del INDECOPI del 2012-2016? ¿Cuál es el argumento de la Comisión de Signos Distintivos y de las Salas Especializadas en Propiedad Intelectual para presumir la existencia de mala fe registral?
SUPUESTOS JURIDICAS	Se ha venido determinando la existencia de mala fe de una manera equivocada en algunas resoluciones de la comisión y de la sala especializada en propiedad industrial en los casos de oposición y nulidad del INDECOPI del año 2012 al 2016.
SUPUESTOS JURIDICOS ESPECIFICOS	No ha habido una adecuada apreciación del contenido valorativo para determinar la existencia de mala fe registral en los casos de oposición y nulidad de registro de signos distintivos en las resoluciones de la Comisión de Signos Distintivos y la Sala Especializada en Propiedad Industrial del INDECOPI del 2012-2016. No ha habido una debida motivación o medios probatorios necesarios para que la Comisión de Signos Distintivos y de las Salas Especializadas en Propiedad Intelectual pueda presumir la existencia de mala fe registral.
OBJETIVO GENERAL	Analizar cómo se está determinando la existencia de mala fe en las resoluciones de oposición y nulidad del INDECOPI del 2012 al 2016.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS	Analizar el contenido valorativo en la mala fe registral en los casos de oposición y nulidad de signos distintivos en Resoluciones del 2012-2016. Determinar cuál es el argumento de la Comisión de Signos Distintivos y de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual para presumir la existencia de mala fe registral.

DISEÑO DEL ESTUDIO	Etnográfico, Teoría Fundamentada y Teoría fenomenológica.
MUESTRA	Muestra: los abogados, asistentes especialistas en Propiedad Industrial.

Anexo N° 2: Ficha de validación de entrevista por Cesar Israel Ballena



UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO

I. DATOS GENERALES

1.1. Apellidos y Nombres: Israel Ballena Góez
 1.2. Cargo e institución donde labora: Docente UCV
 1.3. Nombre del instrumento motivo de evaluación: guía de entrevista
 1.4. Autor(A) de Instrumento:

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN

CRITERIOS	INDICADORES	INACEPTABLE					MINIMAMENTE ACEPTABLE			ACEPTABLE				
		40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
1. CLARIDAD	Esta formulado con lenguaje comprensible.										X			
2. OBJETIVIDAD	Esta adecuado a las leyes y principios científicos.										X			
3. ACTUALIDAD	Esta adecuado a los objetivos y las necesidades reales de la investigación.										X			
4. ORGANIZACIÓN	Existe una organización lógica.										X			
5. SUFICIENCIA	Toma en cuenta los aspectos metodológicos esenciales										X			
6. INTENCIONALIDAD	Esta adecuado para valorar las variables de la Hipótesis.										X			
7. CONSISTENCIA	Se respalda en fundamentos técnicos y/o científicos.										X			
8. COHERENCIA	Existe coherencia entre los problemas objetivos, hipótesis, variables e indicadores.										X			
9. METODOLOGÍA	La estrategia responde una metodología y diseño aplicados para lograr probar las hipótesis.										X			
10. PERTINENCIA	El instrumento muestra la relación entre los componentes de la investigación y su adecuación al Método Científico.										X			

III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD

- El Instrumento cumple con los Requisitos para su aplicación
- El Instrumento no cumple con Los requisitos para su aplicación

IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN:

SI

85 %

Lima, del 2017

FIRMA DEL EXPERTO INFORMANTE

D.N.I. N° 10796211 Telf: 99 7222173

Anexo N° 3: Ficha de validación de entrevista por Carlos Rafael Velarde Aliaga



VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO

I. DATOS GENERALES

1.1. Apellidos y Nombres: Velarde Aliaga Carlos
 1.2. Cargo e institución donde labora: Suplente Profesor Estudiante
 1.3. Nombre del instrumento motivo de evaluación: Guía de entrevista
 1.4. Autor(A) de Instrumento:

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN

CRITERIOS	INDICADORES	INACEPTABLE						MINIMAMENTE ACEPTABLE			ACEPTABLE			
		40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
1. CLARIDAD	Esta formulado con lenguaje comprensible.													✓
2. OBJETIVIDAD	Esta adecuado a las leyes y principios científicos.													✓
3. ACTUALIDAD	Esta adecuado a los objetivos y las necesidades reales de la investigación.													✓
4. ORGANIZACIÓN	Existe una organización lógica.													✓
5. SUFICIENCIA	Toma en cuenta los aspectos metodológicos esenciales											✓		
6. INTENCIONALIDAD	Esta adecuado para valorar las variables de la Hipótesis.											✓		
7. CONSISTENCIA	Se respalda en fundamentos técnicos y/o científicos.											✓		
8. COHERENCIA	Existe coherencia entre los problemas objetivos, hipótesis, variables e indicadores.													✓
9. METODOLOGÍA	La estrategia responde una metodología y diseño aplicados para lograr probar las hipótesis.											✓		
10. PERTINENCIA	El instrumento muestra la relación entre los componentes de la investigación y su adecuación al Método Científico.											✓		

III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD

- El Instrumento cumple con los Requisitos para su aplicación
- El Instrumento no cumple con Los requisitos para su aplicación

IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN:

%

Lima, del 2017

FIRMA DEL EXPERTO INFORMANTE

D.N.I. N° 0763437 Telef: 951324432

Anexo N° 4: Ficha de validación por Ángel Fernando La Torre Guerrero.

UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO

I. DATOS GENERALES

1.1. Apellidos y Nombres: LA TORRE GUERRERO Ángel Fernando

1.2. Cargo e institución donde labora: Responsabilidad Social

1.3. Nombre del instrumento motivo de evaluación: RAJALUSTA

1.4. Autor(A) de Instrumento:

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN

CRITERIOS	INDICADORES	INACEPTABLE						MINIMAMENTE ACEPTABLE			ACEPTABLE			
		40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
1. CLARIDAD	Esta formulado con lenguaje comprensible.										✓			
2. OBJETIVIDAD	Esta adecuado a las leyes y principios científicos.										✓			
3. ACTUALIDAD	Esta adecuado a los objetivos y las necesidades reales de la investigación.										✓			
4. ORGANIZACIÓN	Existe una organización lógica.										✓			
5. SUFICIENCIA	Toma en cuenta los aspectos metodológicos esenciales										✓			
6. INTENCIONALIDAD	Esta adecuado para valorar las variables de la Hipótesis.										✓			
7. CONSISTENCIA	Se respalda en fundamentos técnicos y/o científicos.										✓			
8. COHERENCIA	Existe coherencia entre los problemas objetivos, hipótesis, variables e indicadores.										✓			
9. METODOLOGÍA	La estrategia responde una metodología y diseño aplicados para lograr probar las hipótesis.										✓			
10. PERTINENCIA	El instrumento muestra la relación entre los componentes de la investigación y su adecuación al Método Científico.										✓			

III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD

- El Instrumento cumple con los Requisitos para su aplicación

- El Instrumento no cumple con Los requisitos para su aplicación

IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN:

☐ 5
☒ 4
☐ 3
☐ 2
☐ 1

Lima, 14 de Mayo del 2017

FIRMA DEL EXPERTO INFORMANTE

D.N.I. N° 70904044 Tel: 980915944

Anexo N° 5: Ficha de Validación de entrevista por Jaime Elidef Chávez Sánchez



VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO

I. DATOS GENERALES

1.1. Apellidos y Nombres: Chavez Sanchez Jaime Elidef
 1.2. Cargo e institución donde labora: Docente-UCV
 1.3. Nombre del instrumento motivo de evaluación: Guía de entrevista
 1.4. Autor(A) de Instrumento:

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN

CRITERIOS	INDICADORES	INACEPTABLE						MINIMAMENTE ACEPTABLE			ACEPTABLE			
		40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
1. CLARIDAD	Esta formulado con lenguaje comprensible.										X			
2. OBJETIVIDAD	Esta adecuado a las leyes y principios científicos.											X		
3. ACTUALIDAD	Esta adecuado a los objetivos y las necesidades reales de la investigación.											X		
4. ORGANIZACIÓN	Existe una organización lógica.											X		
5. SUFICIENCIA	Toma en cuenta los aspectos metodológicos esenciales.										X			
6. INTENCIONALIDAD	Esta adecuado para valorar las categorías del supuesto.										X			
7. CONSISTENCIA	Se respalda en fundamentos técnicos y/o científicos.											X		
8. COHERENCIA	Existe coherencia entre los problemas objetivos, hipótesis, categorías.										X			
9. METODOLOGÍA	La estrategia responde una metodología y diseño aplicados para lograr probar los supuestos.											X		
10. PERTINENCIA	El instrumento muestra la relación entre los componentes de la investigación y su adecuación al Método Científico.											X		

III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD

- El Instrumento cumple con los Requisitos para su aplicación
- El Instrumento no cumple con Los requisitos para su aplicación

IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN:

%

Lima, 22 de Mayo del 2017

FIRMA DEL EXPERTO INFORMANTE

D.N.I. N° 08646402 Tel: 964766457

Anexo N° 6: Ficha de validación de guía de análisis jurisprudencial por Cesar Augusto Israel Ballena



VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO

I. DATOS GENERALES

1.1. Apellidos y Nombres: Israel Ballena Carr
 1.2. Cargo e institución donde labora: Docente UCV
 1.3. Nombre del instrumento motivo de evaluación: Guía de análisis jurisprudencial
 1.4. Autor(A) de Instrumento:

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN

CRITERIOS	INDICADORES	INACEPTABLE					MINIMAMENTE ACEPTABLE			ACEPTABLE				
		40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
1. CLARIDAD	Esta formulado con lenguaje comprensible.										X			
2. OBJETIVIDAD	Esta adecuado a las leyes y principios científicos.										X			
3. ACTUALIDAD	Esta adecuado a los objetivos y las necesidades reales de la investigación.										X			
4. ORGANIZACIÓN	Existe una organización lógica.										X			
5. SUFICIENCIA	Toma en cuenta los aspectos metodológicos esenciales.										X			
6. INTENCIONALIDAD	Esta adecuado para valorar las categorías de los supuestos jurídicos.										X			
7. CONSISTENCIA	Se respalda en fundamentos técnicos y/o científicos.										X			
8. COHERENCIA	Existe coherencia entre los problemas objetivos, supuestos jurídicos, categorías e indicadores.										X			
9. METODOLOGÍA	La estrategia responde una metodología y diseño aplicados para lograr probar las hipótesis.										X			
10. PERTINENCIA	El instrumento muestra la relación entre los componentes de la investigación y su adecuación al Método Científico.										X			

III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD

- El Instrumento cumple con los Requisitos para su aplicación
- El Instrumento no cumple con Los requisitos para su aplicación

SI

IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN :

85 %

Lima, 25 de Mayo del 2015

[Firma]
FIRMA DEL EXPERTO INFORMANTE

DNI No. 10714111 Tel: 983.222.99

Anexo N° 7: Ficha de validación de guía de análisis jurisprudencial por Jaime Elidef Chávez Sánchez.



UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO

I. DATOS GENERALES

1.1. Apellidos y Nombres: Chávez Sánchez Jaime Elider
 1.2. Cargo e institución donde labora: Docente - UCV
 1.3. Nombre del instrumento motivo de evaluación: Guía de análisis jurisprudencial
 1.4. Autor(A) de Instrumento:

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN

CRITERIOS	INDICADORES	INACEPTABLE						MINIMAMENTE ACEPTABLE			ACEPTABLE			
		40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
1. CLARIDAD	Esta formulado con lenguaje comprensible.										X			
2. OBJETIVIDAD	Esta adecuado a las leyes y principios científicos.										X			
3. ACTUALIDAD	Esta adecuado a los objetivos y las necesidades reales de la investigación.										X			
4. ORGANIZACIÓN	Existe una organización lógica.										X			
5. SUFICIENCIA	Toma en cuenta los aspectos metodológicos esenciales											X		
6. INTENCIONALIDAD	Esta adecuado para valorar las categorías de los supuestos jurídicos.											X		
7. CONSISTENCIA	Se respalda en fundamentos técnicos y/o científicos.										X			
8. COHERENCIA	Existe coherencia entre los problemas objetivos, supuestos jurídicos, categorías e indicadores.										X			
9. METODOLOGÍA	La estrategia responde una metodología y diseño aplicados para lograr probar las hipótesis.										X			
10. PERTINENCIA	El instrumento muestra la relación entre los componentes de la investigación y su adecuación al Método Científico.										X			

III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD

- El Instrumento cumple con los Requisitos para su aplicación
- El Instrumento no cumple con Los requisitos para su aplicación

IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN :


	%
--	---

Lima, 05 de Junio del 2017

FIRMA DEL EXPERTO INFORMANTE

DNI No. Telf:

Anexo N° 8: Ficha de Validación de guía de entrevista por Fabricio Marvilla Fraga de Mesquita


UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO

I. DATOS GENERALES

1.1. Apellidos y Nombres: MARVILLA FRAGA DE MESQUITA, FABRICIO

1.2. Cargo e institución donde labora: _____

1.3. Nombre del instrumento motivo de evaluación: guía de entrevista jurisprudencial

1.4. Autor(A) de Instrumento: _____

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN

CRITERIOS	INDICADORES	INACEPTABLE						MINIMAMENTE ACEPTABLE			ACEPTABLE			
		40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
1. CLARIDAD	Esta formulado con lenguaje comprensible.													
2. OBJETIVIDAD	Esta adecuado a las leyes y principios científicos.													
3. ACTUALIDAD	Esta adecuado a los objetivos y las necesidades reales de la investigación.													
4. ORGANIZACIÓN	Existe una organización lógica.													
5. SUFICIENCIA	Toma en cuenta los aspectos metodológicos esenciales.													
6. INTENCIONALIDAD	Esta adecuado para valorar las categorías de los supuestos jurídicos.													
7. CONSISTENCIA	Se respalda en fundamentos técnicos y/o científicos.													
8. COHERENCIA	Existe coherencia entre los problemas objetivos, supuestos jurídicos, categorías e indicadores.													
9. METODOLOGÍA	La estrategia responde una metodología y diseño aplicados para lograr probar las hipótesis.													
10. PERTINENCIA	El instrumento muestra la relación entre los componentes de la investigación y su adecuación al Método Científico.													

III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD


☐ El Instrumento cumple con los Requisitos para su aplicación

☐ El Instrumento no cumple con Los requisitos para su aplicación

IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN :

70 %

Lima, _____ del 2015


 FIRMA DEL EXPERTO INFORMANTE

DNI No 8099750 Telf. _____

Anexo N° 9: Guía de entrevista

GUÍA DE ENTREVISTA

Dirigido a Especialistas en Propiedad Intelectual

TÍTULO: Determinación de existencia de mala fe en las resoluciones de oposición y nulidad del INDECOPI, 2012-2016.

Entrevistado:.....

Cargo:.....

Institución:.....

OBJETIVO GENERAL

Analizar cómo se está determinando la existencia de mala fe en las resoluciones de oposición y nulidad del INDECOPI del 2012 al 2016.

1. ¿Cree usted que las autoridades del INDECOPI están evaluando los casos de oposición y nulidad marcaria respetando los principios de inscripción registral y buena fe registral de los solicitantes y/o titulares de un registro en las Resoluciones del 2012-2016? ¿Por qué?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....
.....

2. ¿Conoce usted acerca de algún caso en donde el INDECOPI haya aplicado la mala fe, sin los medios probatorios necesarios? de conocerlos, ¿qué opinión le merece?

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

3. ¿De qué manera se comprueba la existencia de mala fe en las resoluciones de oposición y nulidad emitidas por la Comisión de Signos Distintivos y Sala Especializada en Propiedad Intelectual del INDECOPI del 2012 al 2016?

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

OBJETIVO ESPECÍFICO 1

Analizar el contenido valorativo en la mala fe registral en los casos de oposición y nulidad de signos distintivos en Resoluciones del 2012-2016.

4. ¿Existe la presunción de mala fe en los medios probatorios analizados en Resoluciones de oposición y nulidad de la Comisión de Signos Distintivos y la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI del 2012-2016? ¿Por qué?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

5. ¿Cree usted que se está haciendo una oportuna deliberación de los medios probatorios presentados a fin de acreditar la mala fe registral en Resolución de oposición y nulidad del INDECOPI del 2012-2016? ¿Por qué?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

OBJETIVO ESPECÍFICO 2

Determinar cuáles son los argumentos de la Comisión de Signos Distintivos y de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual para presumir la existencia de mala fe registral en las Resoluciones de oposición y nulidad del INDECOPI del 2012-2016.

6. ¿Cree usted que se está aplicando de manera correcta el principio de buena fe registral en concordancia con el principio de inscripción registral en las Resoluciones de oposición y nulidad emitidas por la Comisión de Signos Distintivos y Sala Especializada en Propiedad Intelectual del INDECOPI del 2012-2016? ¿Por qué?

.....

.....

.....

.....

.....

7. ¿Cree usted que hay una debida motivación por parte de la Comisión de Signos Distintivos y la Sala Especializada en Propiedad Intelectual para argumentar la existencia de mala fe registral? ¿Por qué?

.....

.....

.....

.....

.....

8. ¿Conoce usted algunas Resoluciones de oposición y nulidad del 2012-2016 en donde se esté utilizando la presunción de mala fe, por falta de medios probatorios? De conocerlas ¿Qué opinión le merece?

.....

.....

.....

.....

.....

SELLO del entrevistado	FIRMA del entrevistado

--	--

Anexo N° 10: Guía de análisis jurisprudencial.

Anexo 9

GUIA DE ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL

DESCRIPCIÓN GENERAL	
Número de Expediente	
Fecha y Lugar de Emisión de la resolución	
Órgano Emisor	
Accionante	
Emplazado	

OBJETIVO GENERAL

Describir

PRONUNCIAMIENTO DE LA COMISION DE SIGNOS DISTINTIVOS DEL INDECOPI

		Marcar	
		SI	NO
Ítems			
1. Se estableció la cuestión de discusión de la controversia.			
Describir la cuestión			
2. Se determinó la consecuencia jurídica de la controversia.			
Describir lo determinado			
3. Se sometió a consideración los hechos o antecedentes controversiales			

Describir los hechos o antecedentes			
Fecha de los hechos			
4. Se consideró el argumento del accionante			
Argumento del accionante			
5. Se consideró el argumento del emplazado			
Argumento del emplazado			
6. Se valoró las pruebas aportadas para determinar la mala fe registral			
Describir las pruebas aportadas			
7. Se determinó la existencia de mala fe registral			
Argumento de la Comisión de Signos Distintivos			
8. Hubieron factores determinantes para argumentar la mala fe registral			
Factores determinantes para argumentar la mala fe registral			

SE RESUELVE:

Primero:

Segundo:

Anexo N° 11: Entrevistas realizadas a expertos.

GUÍA DE ENTREVISTA

Dirigido a Especialistas en Propiedad Intelectual

TÍTULO: Determinación de existencia de mala fe en las resoluciones de oposición y nulidad del INDECOPI, 2012-2016.

Entrevistado: José Regán Ferreiros

Cargo: Abogado Especialista

Institución: BARRERA MULLER S.C.L

OBJETIVO GENERAL

Analizar cómo se está determinando la existencia de mala fe en las resoluciones de oposición y nulidad del INDECOPI del 2012 al 2016.

1. ¿Cree usted que las autoridades del INDECOPI están evaluando los casos de oposición y nulidad marcando respetando los principios de inscripción registral y buena fe registral de los solicitantes y/o titulares de un registro en las Resoluciones del 2012-2016? ¿Por qué?

Si, los últimos casos dan cuenta del buen análisis de la norma, 1075 y D.N. 486, lo que se aprecia es la uniformidad de criterios que ha tenido la Sole Especializada en Propiedad Intelectual en los últimos años.

2. ¿Conoce usted acerca de algún caso en donde el INDECOPI haya aplicado la mala fe, sin los medios probatorios necesarios? de conocerlos, ¿qué opinión le merece?

El caso de COST ENTERPRISE, en este la denunciada aplico y anexo muchos probatorios que no justifican el uso de la marca.

3. ¿De qué manera se comprueba la existencia de mala fe en las resoluciones de oposición y nulidad emitidas por la Comisión de Signos Distintivos y Sala Especializada en Propiedad Intelectual del INDECOPI del 2012 al 2016?

Tanto la comisión como la Sala les es difícil probar la existencia de la mala fe, por esta se siguen criterios de Resoluciones anteriores, donde el Demandante acredita mediante Pruebas la utilización del Signo como suyo antes del que lo Registro de mala fe.

OBJETIVO ESPECÍFICO 1

Analizar el contenido valorativo en la mala fe registral en los casos de oposición y nulidad de signos distintivos en Resoluciones del 2012-2016.

4. ¿Existe la presunción de mala fe en los medios probatorios analizados en Resoluciones de oposición y nulidad de la Comisión de Signos Distintivos y la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI del 2012-2016? ¿Por qué?

hebría que revisar la jurisprudencia al respecto.

5. ¿Cree usted que se está haciendo una oportuna deliberación de los medios probatorios presentados a fin de acreditar la mala fe registral en Resolución de oposición y nulidad del INDECOPI del 2012-2016? ¿Por qué?

Pienso que sí, en INDECOPI se siguen las aplicaciones de la D.L. 486 y el D.L. 1073 y su última modificación de 1309, no se puede aplicar normas distintas, es por eso que hay leyes específicas para ello.

OBJETIVO ESPECÍFICO 2

Determinar cuáles son los argumentos de la Comisión de Signos Distintivos y de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual para presumir la existencia de mala fe registral en las Resoluciones de oposición y nulidad del INDECOPI del 2012-2016.

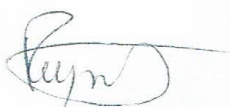
6. ¿Cree usted que se está aplicando de manera correcta el principio de buena fe registral en concordancia con el principio de inscripción registral en las Resoluciones de oposición y nulidad emitidas por la Comisión de Signos Distintivos y Sala Especializada en Propiedad Intelectual del INDECOPI del 2012-2016? ¿Por qué?

.....
Sí, le norme aplica bien lo que se debe aplicar
en las Resoluciones, en cuanto al principio de
Inscripción Registral, este se ve vulnerado por la
mala fe.
.....

7. ¿Cree usted que hay una debida motivación por parte de la Comisión de Signos Distintivos y la Sala Especializada en Propiedad Intelectual para argumentar la existencia de mala fe registral? ¿Por qué?

.....
NO, los criterios al momento de Resolver, pueden
Cambiar, Pero no significa una mala
argumentación.
.....

8. ¿Conoce usted algunas Resoluciones de oposición y nulidad del 2012-2016 en donde se esté utilizando la presunción de mala fe, por falta de medios probatorios? De conocerlas ¿Qué opinión le merece?

SELLO del entrevistado	FIRMA del entrevistado
	

GUÍA DE ENTREVISTA
Dirigido a Especialistas en Propiedad Intelectual

TÍTULO: Determinación de existencia de mala fe en las resoluciones de oposición y nulidad del INDECOPI, 2012-2016.

Entrevistado: Marcella Frago de Mesquita, Fabricio
Cargo: Docente tiempo completo Institución: UCU

OBJETIVO GENERAL

Analizar cómo se está determinando la existencia de mala fe en las resoluciones de oposición y nulidad del INDECOPI del 2012 al 2016.

1. ¿Cree usted que las autoridades del INDECOPI están evaluando los casos de oposición y nulidad marcando respetando los principios de inscripción registral y buena fe registral de los solicitantes y/o titulares de un registro en las Resoluciones del 2012-2016? ¿Por qué?

Entre 2012-2013 algunos casos, no se ha respetado, sin embargo en los años sucesivos ese desrespeto vino disminuyendo, y en el año de 2016 ya no se puede visualizar ese tipo de irrespeto al principio.

Porque en algunos casos pese a los pruebas indecopi a declarado los mismos prueba insuspicios de mala fe.

2. ¿Conoce usted acerca de algún caso en donde el INDECOPI haya aplicado la mala fe, sin los medios probatorios necesarios? de conocerlos, ¿qué opinión le merece?

Habría casos en que la primera decisión de Indecopi tuvo problemas en los autos, en el segundo momento en oposición, si se ha percibido del equivoco y ha solucionado el problema.

Se percibe que Indecopi tuvo cierta postura de intus en el primer momento que se ha presentado la demanda, se percibe en el segundo momento del uso que con todos los pruebas puesto hubo una decisión más intusosa y se ha objetando de manera correcta el uso.

3. ¿De qué manera se comprueba la existencia de mala fe en las resoluciones de oposición y nulidad emitidas por la Comisión de Signos Distintivos y Sala Especializada en Propiedad Intelectual del INDECOPI del 2012 al 2016?

Se comprueba a través de la justificación poco intusosa y con base en elementos probatorios poco capaces de evidenciar el hecho a que se refiere, muchas de las veces se utiliza un seso entre la prueba y lo que se argumenta.

OBJETIVO ESPECÍFICO 1

Analizar el contenido valorativo en la mala fe registral en los casos de oposición y nulidad de signos distintivos en Resoluciones del 2012-2016.

4. ¿Existe la presunción de mala fe en los medios probatorios analizados en Resoluciones de oposición y nulidad de la Comisión de Signos Distintivos y la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPi del 2012-2016? ¿Por qué?

Hay una tendencia en Indecopi de considerar mala fe a cualquier indicio de ello, lo que es una decisión poco acertada por parte del Indecopi, a veces tendencioso.

5. ¿Cree usted que se está haciendo una oportuna deliberación de los medios probatorios presentados a fin de acreditar la mala fe registral en Resolución de oposición y nulidad del INDECOPi del 2012-2016? ¿Por qué?

Como se ha mencionado antes, en los años anteriores Indecopi no tenía muchos criterios para evaluar un caso en la prueba y siempre ~~se~~ tenía la tendencia de aceptar cualquier indicio como medio de prueba de la mala fe.

OBJETIVO ESPECÍFICO 2

Determinar cuáles son los argumentos de la Comisión de Signos Distintivos y de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual para presumir la existencia de mala fe registral en las Resoluciones de oposición y nulidad del INDECOPi del 2012-2016.

6. ¿Cree usted que se está aplicando de manera correcta el principio de buena fe registral en concordancia con el principio de inscripción registral en las Resoluciones de oposición y nulidad emitidas por la Comisión de Signos Distintivos y Sala Especializada en Propiedad Intelectual del INDECOPI del 2012-2016? ¿Por qué?


Por lo común y especialmente entre 2015-2016 se está aplicando la buena fe registral de manera adecuada, lo que no ocurría en años anteriores.

7. ¿Cree usted que hay una debida motivación por parte de la Comisión de Signos Distintivos y la Sala Especializada en Propiedad Intelectual para argumentar la existencia de mala fe registral? ¿Por qué?

En los primeros años la motivación iba siempre hacia la presunción de mala fe lo que generaba daños a los pte, sin embargo, esto viene siendo solucionado.

8. ¿Conoce usted algunas Resoluciones de oposición y nulidad del 2012-2016 en donde se esté utilizando la presunción de mala fe, por falta de medios probatorios? De conocerlas ¿Qué opinión le merece?

Conozco muchos casos que en la primera decisión se presume la mala fe y luego se reforma la decisión. No se está respetando un tiempo razonable y tampoco se está dando espacio total a los decisorios una vez que los amos o usuarios piden a los pte.

SELLO del entrevistado	FIRMA del entrevistado
	

GUÍA DE ENTREVISTA

Dirigido a Especialistas en Propiedad Intelectual

TÍTULO: Determinación de existencia de mala fe en las resoluciones de oposición y nulidad del INDECOPI, 2012-2016.

Entrevistado: Carlos Rafael Velarde Alarago

Cargo:

Institución: Socio-fundador Estudio Velarde

OBJETIVO GENERAL

Analizar cómo se está determinando la existencia de mala fe en las resoluciones de oposición y nulidad del INDECOPI del 2012 al 2016.

1. ¿Cree usted que las autoridades del INDECOPI están evaluando los casos de oposición y nulidad marcando respetando los principios de inscripción registral y buena fe registral de los solicitantes y/o titulares de un registro en las Resoluciones del 2012-2016? ¿Por qué?

En mi práctica y en mi experiencia he podido encontrar un caso en donde se ha valorado el tipo del uso de la marca más que el registro, en tal sentido Indecopi toma el sistema de búsqueda como un sistema repuntual, es decir lo hace la búsqueda de la marca, no encuentra nada, lo registra y listo ahí todo bien, pero que sucede si esa marca ha sido utilizada anteriormente en el mercado. He tenido un caso en el cual he perdido, en el que Indecopi te dice has debido de saber que esa marca estaba siendo usada en el mercado, por lo tanto al existir eso ha debido existir mala fe en el registro, lo que es claro desde se dijo de todo al principio de inscripción registral por hacer una especie de sistema mixto, de uso con sistema registral, lo cual nuestro sistema no prevé.

2. ¿Conoce usted acerca de algún caso en donde el INDECOPI haya aplicado la mala fe, sin los medios probatorios necesarios? de conocerlos, ¿qué opinión le merece?

El uso anterior en ese uso específico se valoró lo malo por el hecho de que este señor haya preexistido antes en el mundo durante 15 años. Ahora imagínate que es un producto retornado al señor produce el producto en pequeñas cantidades en la zona y me clante uno de los laboratorios más grandes en materia de los que venden productos retornados. ¿Cmo sabes todos los productos que hay en el Perú? si la marca no está registrada lo no tienes que saberlo.

3. ¿De qué manera se comprueba la existencia de mala fe en las resoluciones de oposición y nulidad emitidas por la Comisión de Signos Distintivos y Sala Especializada en Propiedad Intelectual del INDECOPI del 2012 al 2016?

Me refiero a si me el uso anterior, si yo tengo estas dos empresas, si estas dos habrían tenido una relación en el mercado, habrían trabajado juntos, una hubiera sido proveedor de la otra, habrían apareado en algún diccionario o algo si se pudiera aver que ha existido alguna relación de por medio que haya demostrado la mala fe.

OBJETIVO ESPECÍFICO 1

Analizar el contenido valorativo en la mala fe registral en los casos de oposición y nulidad de signos distintivos en Resoluciones del 2012-2016.

4. ¿Existe la presunción de mala fe en los medios probatorios analizados en Resoluciones de oposición y nulidad de la Comisión de Signos Distintivos y la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI del 2012-2016? ¿Por qué?

No veo que sea que una presunción es una no valoración, puesto que se presentó la búsqueda y en la búsqueda no aparece la marca, otros bien dicen que la búsqueda es solamente referencial, entonces pero que sirve la búsqueda si no me da ninguna seguridad jurídica.

5. ¿Cree usted que se está haciendo una oportuna deliberación de los medios probatorios presentados a fin de acreditar la mala fe registral en Resolución de oposición y nulidad del INDECOPI del 2012-2016? ¿Por qué?

No, es pues que su concepto de mala fe, por el simple hecho de coexistir en el mercado es mala fe.

OBJETIVO ESPECÍFICO 2

Determinar cuáles son los argumentos de la Comisión de Signos Distintivos y de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual para presumir la existencia de mala fe registral en las Resoluciones de oposición y nulidad del INDECOPI del 2012-2016.

6. ¿Cree usted que se está aplicando de manera correcta el principio de buena fe registral en concordancia con el principio de inscripción registral en las Resoluciones de oposición y nulidad emitidas por la Comisión de Signos Distintivos y Sala Especializada en Propiedad Intelectual del INDECOPI del 2012-2016? ¿Por qué?

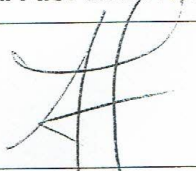
El principio de buena fe registral me parece que está mal interpretado, por ejemplo la resolución que recibimos fue por nulidad por mala fe y nunca demostraron como es que sabía que existía esa marca para determinar la mala fe.

7. ¿Cree usted que hay una debida motivación por parte de la Comisión de Signos Distintivos y la Sala Especializada en Propiedad Intelectual para argumentar la existencia de mala fe registral? ¿Por qué?

No, puesto que el párrafo que está al cabo de decir doctora Caceres de la inducción o presunción que señala el Indecopi en sus resoluciones para argumentar la mala fe, es el párrafo exacto que ponen en todos sus resoluciones, y ese párrafo no es una argumentación jurídica.

8. ¿Conoce usted algunas Resoluciones de oposición y nulidad del 2012-2016 en donde se esté utilizando la presunción de mala fe, por falta de medios probatorios? De conocerlas ¿Qué opinión le merece?

En oposición no me ha pasado, pero se que hay, pero en nulidad si me ha pasado.

SELLO del entrevistado	FIRMA del entrevistado
	

Anexo N° 12: Análisis jurisprudencial de Resoluciones emitidas por el INDECOPI

ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL

DESCRIPCIÓN GENERAL	
Número de Expediente	534252-2013
Fecha y Lugar de Emisión de la resolución	9 de marzo de 2015/ INDECOPI
Órgano Emisor	Sala Especializada en Propiedad Intelectual del INDECOPI
Accionante	PIERRE D. MITRI
Emplazado	NELSI BRITO BAIQUE

OBJETIVO GENERAL

Analizar cómo se está determinando la existencia de mala fe en las resoluciones de oposición y nulidad del INDECOPI del 2012 al 2016

PRONUNCIAMIENTO DE LA SALA ESPECIALIZADA EN PROPIEDAD INTELECTUAL DEL INDECOPI

		Marcar	
Ítems		SI	NO
1. Se estableció la cuestión de discusión de la controversia.		x	
Describir la cuestión	Determinar si el registro de la marca de producto WATCH L.A. y logotipo (Certificado N° 167484), fue concedido en contravención de las normas vigentes al momento de su otorgamiento y análisis de la mala fe invocada por el accionante.		

2. Se sometió a consideración los hechos o antecedentes controversiales		x	
Describir los hechos o antecedentes	<p>1. Con fecha 27 de mayo de 2013, Pierre D. Mitri (Estados Unidos de América) solicitó la nulidad del registro de la marca de producto WATCH L.A. y logotipo, otorgada a favor de Nelsis Brito Baique (Perú) bajo Certificado N° 167484, para distinguir prendas de vestir en general de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial.</p> <p>2. Con fecha 26 de julio de 2013, Nelsis Brito Baique, absolvió el traslado de la acción de nulidad interpuesta por Pierre D. Mitri.</p> <p>3. Mediante Resolución N° 468-2014/CSD-INDECOPI de fecha 19 de febrero de 2014, la Comisión de Signos Distintivos declaró fundada la acción de nulidad interpuesta por Pierre D. Mitri, contra el registro de la marca de producto WATCH L.A. y logotipo, para distinguir productos de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial.</p>		
3. Se consideró el argumento del accionante		x	
Argumento del accionante	<p>Es titular en diversos países de registros y solicitudes de registro de la marca WATCH L.A.!, para proteger prendas de vestir de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial, así como Del nombre de dominio y uso público previo del signo de fantasía WATCH L.A.!</p> <p>El registro del emplazado constituye un impedimento registral para su legítima solicitud de registro, dado que las denominaciones son idénticas y se refieren a los mismos productos. Además, el emplazado obtuvo su registro de mala fe.</p> <p>Su registro más antiguo data del año 1990, señalando como fecha de primer uso en el comercio el 27 de febrero de 1989.</p> <p>Es titular del nombre de dominio watchla.com desde 1998.</p>		

2. Se sometió a consideración los hechos o antecedentes controversiales		x	
Describir los hechos o antecedentes	<p>1. Con fecha 27 de mayo de 2013, Pierre D. Mitri (Estados Unidos de América) solicitó la nulidad del registro de la marca de producto WATCH L.A. y logotipo, otorgada a favor de Nelsis Brito Baique (Perú) bajo Certificado N° 167484, para distinguir prendas de vestir en general de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial.</p> <p>2. Con fecha 26 de julio de 2013, Nelsis Brito Baique, absolvió el traslado de la acción de nulidad interpuesta por Pierre D. Mitri.</p> <p>3. Mediante Resolución N° 468-2014/CSD-INDECOPI de fecha 19 de febrero de 2014, la Comisión de Signos Distintivos declaró fundada la acción de nulidad interpuesta por Pierre D. Mitri, contra el registro de la marca de producto WATCH L.A. y logotipo, para distinguir productos de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial.</p>		
3. Se consideró el argumento del accionante		x	
Argumento del accionante	<p>Es titular en diversos países de registros y solicitudes de registro de la marca WATCH L.A.!, para proteger prendas de vestir de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial, así como Del nombre de dominio y uso público previo del signo de fantasía WATCH L.A.!</p> <p>El registro del emplazado constituye un impedimento registral para su legítima solicitud de registro, dado que las denominaciones son idénticas y se refieren a los mismos productos. Además, el emplazado obtuvo su registro de mala fe.</p> <p>Su registro más antiguo data del año 1990, señalando como fecha de primer uso en el comercio el 27 de febrero de 1989.</p> <p>Es titular del nombre de dominio watchla.com desde 1998.</p>		

	Usa desde hace más de una década de manera pública y conocida, no sólo en Estados Unidos de América y México, donde tiene registrada su marca con anterioridad, sino también a través de sus páginas web.		
4. Se consideró el argumento del emplazado			x
Argumento del emplazado	<p>Su marca fue inscrita habiendo reunido los requisitos de distintividad puesto que no es un signo genérico, usual o descriptivo de los productos que distingue, y tampoco era semejante con alguna marca registrada o solicitada.</p> <p>El registro de la marca del accionante solo se circunscribe al territorio de los Estados Unidos de América, siendo que estando registrada en dicho país él no ha tenido conocimiento de tal hecho.</p> <p>No resulta aplicable la Convención de Washington ya que el accionante no es titular de ninguna marca con la que pretenda basarse la presente nulidad. Además, el accionante tampoco ha acreditado que se le haya denegado algún registro.</p> <p>Su marca no resulta similar a la marca del accionante, por lo que no resulta aplicable el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, así tampoco resulta aplicable el inciso h) del citado artículo 136, toda vez que no se ha probado que al momento del registro de la marca, haya existido algún signo notoriamente conocido que sea similar o idéntico a su marca registrada.</p> <p>No ha tenido conocimiento del uso, registro o depósito en cualquiera de los estados contratantes de las supuestas marcas que sustentan la presente acción.</p>		
5. Se valoró las pruebas aportadas para determinar la mala fe registral		x	

Describir las pruebas aportadas	<ul style="list-style-type: none"> • Respecto a la impresiones de la página web de la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América, correspondiente a la marca WATCH L.A.! se acredita que el accionante era titular de la marca con anterioridad (20 de octubre de 1990) a la solicitud de registro de la marca materia de nulidad (18 de mayo de 2010). • La copia simple del Certificado N° 1165075, correspondiente a la marca WATCH L.A.! de la Oficina de Marcas de México, acredita que el accionante había solicitado con anterioridad (7 de abril de 2010) a la solicitud de registro de la marca materia de nulidad. • Respecto al detalle del registro del nombre de dominio www.watchla.com obtenido de http://who.godaddy.com/whois.aspx?domain=watchla.com&prog_id=GoDaddy), se ha podido verificar que en dicha página se aprecia información correspondiente al dominio www.watchla.com en la cual se advierte que fue creado el 31 de mayo de 1998, con vigencia hasta el 30 de mayo de 2016,
6. Se determinó la existencia de mala fe registral	
Argumento de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del INDECOPI	Los hechos determinan que existen evidencias que hacen asumir razonablemente que al solicitarse el registro de la marca WATCH L.A. y logotipo, el emplazado conocía la existencia previa del signo que identificaba a los productos comercializados por el accionante, ya que el hecho de que haya reproducido la denominación en forma idéntica, para distinguir los mismos productos no puede atribuirse a la casualidad o a una simple coincidencia, de lo que se infiere una intención por parte del emplazado de perjudicar la actividad comercial del accionante y de sus demás competidores en el mercado peruano.

7. Hubieron factores determinantes para argumentar la mala fe registral		X	
Factores determinantes para argumentar la mala fe registral	<ul style="list-style-type: none"> - La similitud de los signos en conflicto. - El carácter de fantasía de la marca. - El nombre de dominio de acceso al público. 		

SE RESUELVE:

Primero: CONFIRMAR la Resolución N° 468-2014/CSD-INDECOPI de fecha 19 de febrero de 2014, que declaró FUNDADA la acción de nulidad interpuesta por Pierre D. Mitri y, en consecuencia, declaró NULO el registro de la marca de producto WATCH L.A. y logotipo, para distinguir prendas de vestir en general de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial, inscrita a favor de Nelsis Brito Baique, de Perú, bajo Certificado N° 167484.

ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL

DESCRIPCIÓN GENERAL	
Número de Expediente	624245-2015
Fecha y Lugar de Emisión de la resolución	25 de enero de 2016/ INDECOPI
Órgano Emisor	Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI
Solicitante	ROJAS CARPIO, LEONARDO FAUSTINO
Opositor	Heine Optotechnik GmbH & Co. KG.

OBJETIVO GENERAL

Analizar cómo se está determinando la existencia de mala fe en las resoluciones de oposición y nulidad del INDECOPI del 2012 al 2016

PRONUNCIAMIENTO DE LA COMISION DE SIGNOS DISTINTIVOS DEL INDECOPI

		Marcar	
Ítems		SI	NO
1. Se estableció la cuestión de discusión de la controversia.		x	
Describir la cuestión	Si resulta aplicable el artículo 7 de la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial de Washington. Si la presente solicitud ha sido presentada con la finalidad de perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal.		

2. Se sometió a consideración los hechos o antecedentes controversiales		x	
Describir los hechos o antecedentes	<p>1. Con fecha 30 de junio de 2015, ROJAS CARPIO, LEONARDO FAUSTINO\ de Perú, solicitó el registro de la marca de producto constituida por la denominación HEINE, para distinguir aparatos e instrumentos médicos, de la clase 10 de la Clasificación Internacional.</p> <p>2. Mediante escrito de fecha 02 de noviembre de 2015, Heine Optotechnik GmbH & Co. KG., de Alemania, formuló oposición.</p>		
3. Se consideró el argumento del accionante		x	
Argumento del accionante	<p>Es titular de las marcas HEINE y logotipo (certificados N° 2141848 Y 4114022) registradas en los Estados Unidos de América para distinguir productos de la clase 10 de la Clasificación Internacional.</p> <p>El solicitante, AGREDA HIDALGO, ENRIQUE ARTURO, es Gerente General de la empresa MÉDICA PERUANA DIGITAL S.A.C., que tiene como rubro de negocio, según la partida electrónica de la SUNARP que adjunta, la compra, venta, comercialización, distribución, importación y exportación de equipos biomédicos; asesoramiento técnico, servicio, mantenimiento, suministros y repuestos de equipos biométricos; compra, venta al mayor y detallado, comercialización, almacenamiento, distribución, importación, exportación y representación de productos y materiales médico-quirúrgicos; y así como se verifica de la información brindada por la SUNAT, es la venta mayorista de maquinaria, equipo y materiales. Por lo anteriormente señalado, se advierte que el solicitante tiene pleno conocimiento del rubro de los equipos de diagnóstico,</p>		

	<p>por lo que es evidente que no por coincidencia ha solicitado su marca registrada, habiendo actuado en base a mala fe y a actos de competencia desleal.</p> <p>Cita el artículo 7 de la Convención de Washington, añadiendo que lo regulado por éste es claramente aplicable al presente caso, ya que siendo Gerente General de una empresa que comercializa aparatos de diagnóstico, el solicitante ha tenido total conocimiento de la existencia de sus marcas.</p>		
4. Se consideró el argumento del emplazado			x
Argumento del emplazado	<p>La opositora no ha cumplido con acreditar que cuente con algún establecimiento o que sea domiciliada en algún estado contratante de la Convención de Washington, por lo que no correspondería su aplicación, más aún de ser el caso, no ha cumplido acreditar que viene usando la marca base de oposición ni que exista algún conocimiento previo de la existencia de la referida marca.</p> <p>Respecto a la mala fe y los actos de competencia desleal alegados por la opositora, resulta necesario señalar que no basta con el signo solicitado sea semejante a la marca base de la oposición para determinar la mala fe, sino que hace falta que se transgreda uno de deberes de la leal competencia comercial, para lo cual no puede basarse en simples deducciones, sino en hechos concretos.</p>		
5. Se valoró las pruebas aportadas para determinar la mala fe registral		x	
Describir las pruebas aportadas	<ul style="list-style-type: none"> De la copia de los certificados de registro de marca en los Estados Unidos de América N° 2141848 y 4114022, se advierte que la opositora es titular de la marca HEINE y HEINE Y logotipo, respectivamente, en el referido país. 		

	<ul style="list-style-type: none">• De la copia de la partida registral N° 128851985, se advierte que pertenece a la empresa MEDICA PERUANA DIGITAL S.A.C. y que el señor ENRIQUE ARTURO AGREDA HIDALGO aparece en dicho documento como Gerente de la misma.• De la copia del reporte RUC N° 20549091521, se advierte que pertenece a la empresa MEDICA PERUANA DIGITAL S.A.C., la cual se dedica a la actividad de importador / exportador.• De la copia del documento denominado DECLARACIÓN ÚNICA DE IMPORTACIÓN de fechas 14 de julio de 2014, se advierte que MEDICA PERUANA DIGITAL S.A.C. ha importado aparatos de diagnóstico por exploración ultrasónica desde Corea.• De los certificados de registro de la marca HEINE en Alemania, Brasil, Chile, Gran Bretaña, México, Estados Unidos, Argentina y ante la OMPI, se advierte que la opositora es titular de la marca HEINE en los referidos países y ante la OMPI.		
6. Se determinó la existencia de mala fe registral		x	
Argumento de la Comisión de Signos Distintivos del INDECOP	En ese sentido, se determina que no puede atribuirse a una simple coincidencia el hecho que el solicitante pretenda registrar un signo denominativamente idéntico a las marcas de la opositora, registradas con anterioridad, sino al deliberado propósito de apropiarse de un signo ajeno, por lo que razonablemente se puede inferir que el solicitante conocía o estaba en la posibilidad de conocer la existencia del registro de dichas marcas en el extranjero a favor de la opositora, para distinguir productos de la clase 10 de la Clasificación Internacional, con anterioridad a la presentación de la solicitud de registro materia de autos.		

7. Hubieron factores determinantes para argumentar la mala fe registral		X	
Factores determinantes para argumentar la mala fe registral	<ul style="list-style-type: none"> - La similitud de los signos - Que el signo solicitado pretenda distinguir los mismos productos que distingue la marca registrada en el extranjero. - La denominación HEINE es un término de fantasía. - Que el solicitante es gerente general de la empresa MEDICA PERUANA DIGITAL S.A.C., el cual se dedica a la importación y exportación de los mismos productos que distingue el signo del opositor. 		

SE RESUELVE:

Primero: Declarar FUNDADA la oposición formulada por Heine Optotechnik GmbH & Ca. KG., de Alemania; y, en consecuencia, DENEGAR el registro de marca de producto solicitado por ROJAS CARPIO, LEONARDO FAUSTINO, de Perú.

ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL

DESCRIPCIÓN GENERAL	
Número de Expediente	605661-2015
Fecha y Lugar de Emisión de la resolución	17 de agosto de 2015/ INDECOPI
Órgano Emisor	Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI
Solicitante	POMA CASTILLO, ROBERT WILBER
Opositor	PAUCAR FLORES, ROLLY FERRER

OBJETIVO GENERAL

Analizar cómo se está determinando la existencia de mala fe en las resoluciones de oposición y nulidad del INDECOPI del 2012 al 2016

PRONUNCIAMIENTO DE LA COMISION DE SIGNOS DISTINTIVOS DEL INDECOPI

		Marcar	
Ítems		SI	NO
1. Se estableció la cuestión de discusión de la controversia.		x	
Describir la cuestión	Determinar si la presente solicitud de registro se ha efectuado mediando mala fe y con la finalidad de perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal.		
2. Se sometió a consideración los hechos o antecedentes controversiales		x	

Describir los hechos o antecedentes	<p>1. Con fecha 04 de febrero de 2015, POMA CASTILLO, ROBERT WILBER, de Perú, solicitó el registro de la marca de producto constituida por la denominación TOSSTANO, para distinguir café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias, hielo, de la clase 30 de la Clasificación Internacional.</p> <p>2. Mediante escrito de fecha 17 de marzo de 2015, PAUCAR FLORES, ROLLY FERRER, de Perú, formuló oposición</p>		
3. Se consideró el argumento del accionante		x	
Argumento del accionante	<p>Conforme al documento denominado "Plan de Negocios Tosstano Gourmet - Descubre el sabor del café 100% natural" editado en el año 2014, la idea del negocio surge de su parte, viéndose motivado a elaborar un café orgánico filtrante y para pasar, de excelente presentación y de alta calidad.</p> <p>Como parte del mencionado plan de negocios, con fecha 12 de noviembre de 2013, luego de la presentación de las muestras de café Tosstano, la Universidad de la Molina, emite el Informe de Ensayos N° 008806-2013, con resultados satisfactorios. Con dicho documento, DIGESA emite el Certificado N° 10016-2013 con fecha 22 de abril de 2014, otorgando el Registro Sanitario correspondiente.</p> <p>Posee el código de barras para su producto: Tosstano Café Tostado Molido, según documento emitido por GS1 PERU de fecha 20 de mayo de 2014.</p>		

	<p>Con todo ello, el 15 de julio de 2014, realizó una búsqueda fonética, encontrando que respecto de la denominación TOSSTANO, a dicha fecha, no había ingresado ninguna solicitud de registro sobre dicha marca.</p> <p>Entre el solicitante y él, existe una previa vinculación amical, ya que es compañero de colegio de su hermano PAUCAR FLORES, VICTOR. En dicha situación amical, le comentó sobre su proyecto de café, pidiendo su opinión sobre el producto y entregándole unas muestras, luego de lo cual, el solicitante procedió a crear una cuenta de Facebook con la marca TOSSTANO y una página web, para posteriormente, solicitar el signo de autos, constituyendo con ello una solicitud de mala fe, con la cual busca perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal.</p>		
4. Se consideró el argumento del emplazado			x
Argumento del emplazado	<p>Realizó una búsqueda fonética para conocer si existía una marca solicitada o registrada previamente, lo que resultó negativo.</p> <p>El opositor no tiene a su nombre registro alguno o solicitud anterior, por lo tanto, carece de legitimidad para obrar.</p> <p>Nada de lo afirmado y de las pruebas presentadas por el opositor demuestran actos de mala fe, ello porque entre ellos nunca ha existido relación comercial alguna.</p>		
5. Se valoró las pruebas aportadas para determinar la mala fe registral		x	
Describir las pruebas aportadas	<ul style="list-style-type: none">En relación a la copia del documento denominado Informe de Ensayos N° 008806-2013, de fecha 12 de noviembre de 2013, se advierte que PAUCAR FLORES, ROLLY FERRER, solicitó un informe microbiológico y físico/químico a la		

	<p>empresa LA MOLINA CALIDAD TOTAL LABORATORIOS, relativo al producto "café tostado molido".</p> <ul style="list-style-type: none">• De la copia del documento denominado "Transferencias, ampliaciones de presentación, modificación, cambio de razón social y/o datos en el certificado de registro sanitario de alimentos y bebidas", de fecha 22 de abril de 2014, se advierte que ha sido emitido por la Dirección General de Salud Ambiental - DIGESA, mediante el cual se certifica que el registro sanitario perteneciente a PAUCAR FLORES, ROLLY FERRER, fue "ampliado a su marca TOSSTANO", quedando vigente las demás condiciones del referido certificado.• De la copia de la búsqueda fonética de fecha 15 de julio de 2014, se advierte que se solicitó un reporte sobre la situación del término TOSSTANO para la clase 30 de la Clasificación Internacional.• En relación a la impresión de la consulta RUC N° 20600126360, se advierte que éste pertenece a la empresa TOSSTANO S.A.C.		
6. Se determinó la existencia de mala fe registral		x	
Argumento de la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI	<p>Finalmente, en relación a la impresión de la consulta RUC N° 20600126360, se debe precisar que no resulta un medio probatorio relevante para acreditar la mala fe alegada ni la comisión de actos para perpetrar, facilitar o consolidar actos de competencia desleal.</p> <p>En ese sentido, se determina que no puede atribuirse a una simple coincidencia el hecho que el solicitante pretenda registrar un signo cuasi idéntico a la denominación TOSSTANO que figura como la denominación a la que fue modificado el registro</p>		

	<p>sanitario del opositor, siendo éste un signo de fantasía para productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional, sino al deliberado propósito de apropiarse de un signo ajeno, por lo que razonablemente se puede establecer que el solicitante conocía o estaba en la posibilidad de conocer la existencia de dicho signo, para distinguir productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional con anterioridad a la presentación de la solicitud de registro materia de autos.</p> <p>Por lo expuesto, esta Comisión considera que existen elementos que permiten inferir que POMA CASTILLO, ROBERT WILBER solicitó el registro del signo, mediando mala fe y con la finalidad de perpetrar, facilitar o consolidar actos de competencia desleal; siendo de aplicación el artículo 137 de la Decisión 486; razón por la cual corresponde declarar fundada la oposición formulada en ese extremo.</p>
7. Hubieron factores determinantes para argumentar la mala fe registral	X
Factores determinantes para argumentar la mala fe registral	<ul style="list-style-type: none"> - La similitud de los signos - Que el signo solicitado pretenda distinguir los mismos productos que están dentro de las actividades del opositor. - La denominación TOSSTANO es un término de fantasía.

SE RESUELVE:

Primero: Declarar FUNDADA la oposición formulada por PAUCAR FLORES, ROLL y FERRER, de Perú, y en consecuencia DENEGAR el registro de la marca de producto solicitado por POMA CASTILLO, ROBERT WILBER, de Perú.

ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL

DESCRIPCIÓN GENERAL	
Número de Expediente	505248-2012
Fecha y Lugar de Emisión de la resolución	27 de mayo de 2013/ INDECOPI
Órgano Emisor	Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI
Accionante	LEMANS CORPORATION
Emplazado	PEREZ BACA, DAVID MARTÍN

OBJETIVO GENERAL

Analizar cómo se está determinando la existencia de mala fe en las resoluciones de oposición y nulidad del INDECOPI del 2012 al 2016

PRONUNCIAMIENTO DE LA COMISION DE SIGNOS DISTINTIVOS DEL INDECOPI

		Marcar	
Ítems		SI	NO
1. Se estableció la cuestión de discusión de la controversia.		x	
Describir la cuestión	Determinar si al momento de otorgarse el registro de la marca de producto CONRIDER y logotipo, inscrita con certificado N°179457, se contravino lo dispuesto en las normas invocadas por la accionante, vigentes al momento de su otorgamiento.		

2. Se sometió a consideración los hechos o antecedentes controversiales		x	
Describir los hechos o antecedentes	<p>1. Con fecha 24 de agosto de 2012, LEMANS CORPORATION, de Estados Unidos de América, solicita la nulidad del registro de la marca de producto constituida por la denominación CONRIDER y logotipo.</p> <p>2. Mediante escrito de fecha 08 de noviembre de 2012, PEREZ BACA, DAVID MARTÍN, absuelve el traslado de la acción de nulidad presentada.</p>		
3. Se consideró el argumento del accionante		x	
Argumento del accionante	<p>Es titular en los Estados Unidos de América de la marca ICON y diseño, para distinguir productos de las clases 09, 18 y 25 de la Clasificación Internacional.</p> <p>Las marcas registradas ICON e ICON en letras características gozan de fama y prestigio internacional para distinguir prendas de vestir y otros productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional.</p> <p>Basta una simple comparación entre los signos para determinar que son confundibles entre si, lo que resulta obvio que PEREZ BACA, DAVID MARTÍN solicitó el registro de la marca CONRIDER y diseño de mala fe, con la finalidad de apropiarse del prestigio de una reputación que sabe le es ajena, la de la marca ICON, y así tener incluso la posibilidad de impedir el ingreso peruano de los legítimos productos de LEMANS CORPORATION.</p>		
4. Se consideró el argumento del emplazado			x
Argumento del emplazado	No sabía de las actividades económicas realizadas por la empresa accionante.		

	<p>Respecto al prestigio y fama de las marcas de la accionante, es preciso indicar que para determinar la notoriedad de una marca su titular debe cumplir con una serie de factores establecidos en el artículo 228 de la Decisión 486, situación que no se ha acreditado en el presente caso.</p> <p>En cuanto a la supuesta confusión, cabe señalar que se solicitó el registro de una marca –CONRIDER y logotipo- la cual es una palabra fantasiosa cuyo significado es desconocido por el consumidor medio, y no de la palabra ICON que transmite la idea de un ícono.</p> <p>La sutil coincidencia e identidad aludida por la accionante no puede ser suficiente prueba de que PEREZ BACA, DAVID MARTÍN haya tenido conocimiento de la existencia previa de la marca supuestamente usada por parte de la accionante.</p> <p>El solo hecho que la accionante haya registrado su marca en diferentes países, no determina que PEREZ BACA, DAVID MARTÍN sabía y conocía del supuesto uso de la marca ICON de LEMANS CORPORATION.</p>
<p>5. Se valoró las pruebas aportadas para determinar la mala fe registral</p>	<p>x</p>
<p>Describir las pruebas aportadas</p>	<ul style="list-style-type: none"> La declaración jurada emitida por el director de asuntos legales de la empresa LEMANS CORPORATION, y la declaración jurada emitida por el director de diseño de la División IconMotosports de LeMans Corporation se señala que la empresa LEMANS CORPORATION fue fundada en 1969. Además, se verifica información relativa a los distribuidores en diferentes países. Asimismo, se hace referencia a las ventas mundiales de los productos distinguidos con las marcas ICON y a las fuertes sumas de dinero invertidas en la promoción de sus productos en todo

	<p>el mundo. Al respecto, cabe precisar que la declaración Jurada presentada, por sí misma, no resulta suficiente a fin de demostrar la mala fe atribuida al emplazado.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Las Impresiones de portada del catálogo donde se ofrecen productos ICON; los sitios web representativos de distribuidores; el listado de colocación de anuncios en Estados Unidos de América durante el periodo 2002-2011; las muestras de anuncios en Estados Unidos de América; el listado de colocaciones de anuncios en Francia, Alemania, Corea, Japón y Australia durante los años 2006-2011, las muestras de anuncios en estos países y las ferias comerciales en Alemania e Italia, el impreso de la página web www.rideicon.com, demuestran que la accionante ha publicitado con anterioridad a la solicitud de la marca CONRIDER y logotipo, a través de sus distribuidores en Argentina, Canadá, Colombia, Japón, México, sus productos con las marcas ICON e ICON y logotipo, siendo que la marca cuya nulidad se pretende es sustancialmente similar a los signos utilizados por la empresa accionante. • Los premios y reconocimientos de la empresa LEMANS CORPORATION solo demuestran el reconocimiento a la empresa accionante, no siendo un documento que demuestre la mala fe atribuida al emplazado. • Las copias de los certificados de registro de la marca ICON y logotipo e ICON, registradas en Estados Unidos de América, así como el listado y certificados de registro de las marcas ICON e ICON y logotipo otorgados en Argentina, Australia, Benelux, Canadá, China, Unión Europea, Francia, Alemania, Japón, Corea, España, Taiwán, Suiza, Reino Unido, permiten verificar que las marcas ICON e ICON y logotipo, se encuentran registradas en diferentes países del mundo y para distinguir productos de la clase 25 de la
--	--

	Clasificación Internacional con anterioridad al registro de la marca materia de análisis. Además se ha verificado que la marca CONRIDER y logotipo, se encuentra conformada por caracteres muy similares a los que conforman la marca ICON y logotipo		
6. Se determinó la existencia de mala fe registral		x	
Argumento de la Comisión de Signos Distintivos del INDECOP	En virtud a las consideraciones expuestas, el registro de la marca de producto CONRIDER y logotipo, inscrita con certificado N°179457, que distingue productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional, se encuentra incurso en el supuesto de nulidad establecido en el segundo párrafo del artículo 172 de la Decisión 486, toda vez que se solicitó mediando mala fe, por lo que corresponde declarar fundada la acción de nulidad presentada por LEMANS CORPORATION.		
7. Hubieron factores determinantes para argumentar la mala fe registral		X	
Factores determinantes para argumentar la mala fe registral	<ul style="list-style-type: none"> - La accionante LEMANS CORPORATION es titular en el extranjero de las marcas ICON e para distinguir productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional; - El carácter de fantasía en nuestro idioma de la denominación ICON; - La inclusión en la marca objeto de nulidad de caracteres y elementos figurativos similares a los que se aprecian en la marca ICON y escritura característica registrada en el extranjero; - El hecho que PEREZ BACA, DAVID MARTÍN, haya registrado la marca CONRIDER de manera semejante y para distinguir productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional, esto es, en la misma clase en la cual la 		

	accionante ostenta derechos sobre la denominación ICON y logotipo.
--	---

SE RESUELVE:

Primero: Declarar FUNDADA la acción de nulidad interpuesta por LEMANS CORPORATION, de Estados Unidos de América, y en consecuencia NULO el registro de la marca de producto constituida por la denominación CONRIDER y logotipo, conforme al modelo adjunto, que distingue prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería de la clase 25 de la Clasificación Internacional, inscrito con certificado N°179457, a favor de PEREZ BACA, DAVID MARTÍN, de Perú.

Anexo 17

ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL

DESCRIPCIÓN GENERAL	
Número de Expediente	644827-2015/DSD
Fecha y Lugar de Emisión de la resolución	7 de abril de 2017/ INDECOPI
Órgano Emisor	Sala Especializada en Propiedad Intelectual del INDECOPI
Solicitante	ECKERD PERÚ S.A.
Opositora	SOFAR S.P.A. (ITALIA)

OBJETIVO GENERAL

Analizar cómo se está determinando la existencia de mala fe en las resoluciones de oposición y nulidad del INDECOPI del 2012 al 2016

PRONUNCIAMIENTO DE LA SALA ESPECIALIZADA EN PROPIEDAD INTELECTUAL DEL INDECOPI

		Marcar	
Ítems		SI	NO
1. Se estableció la cuestión de discusión de la controversia.		x	
Describir la cuestión	Determinar si el signo constituido por la denominación ENTEROLACTIS ha sido solicitado con mala fe y/o con la intención de perpetrar actos de competencia desleal.		
2. Se sometió a consideración los hechos o antecedentes controversiales		x	

Describir los hechos o antecedentes	<p>1. Con fecha 18 de diciembre de 2015, Eckerd Perú S.A. (Perú) solicito el registro de la marca de producto constituida por la denominación ENTEROLACTIS, para distinguir productos farmacéuticos; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; complementos alimenticios para personas, desinfectantes de la clase 05 de la Nomenclatura Oficial.</p> <p>2. Con fecha 25 de febrero de 2016, Sofar S.p.A. (Italia) formulo oposición a la solicitud de registro del signo solicitado.</p>
3. Se consideró el argumento del opositor	
Argumento del opositor	<p>Es titular de la marca ENTEROLACTIS, para distinguir productos de la clase 05 de la Nomenclatura Oficial, en los Estados Unidos de América (Certificado ? 4100806), Argentina (Certificado ? 2528415), Brasil (Certificado N& 831026146), Italia (Certificado ? 700773) y Chile (Certificado N01066711).</p> <p>La solicitante, Eckerd Perú S.A., ha solicitado el registro de un signo que reproduce totalmente su marca para distinguir algunos de los mismos productos, por lo que se trata de una copia.</p> <p>Consideran que la identidad entre el signo solicitado y su marca registrada no se debe a una casualidad, sino que la solicitante ha tenido que copiar, reproducir y tratar de obtener el registro en nuestro país, teniendo en cuenta que el registro y primer use en el comercio de la marca registrada ENTEROLACTIS es anterior a la presente solicitud de registro, encontrándose registrada en diversos países a nivel internacional.</p> <p>La solicitante constituye la cadena de farmacias que actúa en nuestro país bajo la marca "Inkafarma", por lo que se entiende</p>

	que tuvo oportunidad de conocer en el mercado internacional los productos de Sofar S.p.A. identificados con la marca ENTEROLACTIS. Asimismo, "Inkafarma" es una de las cadenas más grandes del país, siempre abastecida de productos farmacéuticos importados.		
4. Se consideró el argumento del solicitante			x
Argumento del solicitante	<p>La opositora no cuenta con ningún interés legítimo para poder formular la oposición, toda vez que ni el Perú ni ningún país miembro de la Comunidad Andina se encuentra entre los países en los que la opositora tiene un registro de marca.</p> <p>Reconocen que la opositora cuenta con derechos validos en los países que menciono, sin embargo, no son oponibles en nuestro país, ni resultan razón suficiente para romper el principio de territorialidad que ampara todo registro de marca.</p> <p>La opositora no ha presentado medio probatorio valido y suficiente para poder acreditar sus afirmaciones, toda vez que en las capturas de pantalla no se ha incluido la fecha de consulta o los enlaces.</p> <p>Una solicitud de registro de marca no puede calificarse como un acto de competencia desleal, pues se encuentra dentro del normal ejercicio del derecho a solicitar el registro de signos en cumplimiento de la norma aplicable.</p>		
5. Se valoró las pruebas aportadas para determinar la mala fe registral		x	
Describir las pruebas aportadas	<ul style="list-style-type: none"> Copia de los certificados de registro de la marca constituida por la denominación ENTEROLACTIS, otorgados en los Estados Unidos de América (Certificado N° 4100806), Argentina (Certificado N° 2528415), Canadá (Certificado N° 836263), Registro internacional OMPI - Sistema de Madrid 		

	<p>(Certificado N° 1080137), Brasil (Certificado N0 831026146), Italia (Certificado N° 700773), México (Certificado N° 1238227) y Chile (Certificado ? 1066711)La copia simple del Certificado N° 1165075, de las cuales se pueden observar que el opositor tiene derechos de propiedad intelectual en dichos países.</p> <ul style="list-style-type: none">De la página web de INKAFARMA, la cual representa la solicitante, se puede apreciar que cuenta con más de once mil colaboradores y es líder del mercado farmacéutico peruano.		
6. Se determinó la existencia de mala fe registral		x	
Argumento de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del INDECOPI	Por las consideraciones expuestas, la Sala advierte que existen suficientes indicios que hacen razonable presumir que la solicitante tenga conocimiento, con anterioridad a la presente solicitud, de la marca registrada a favor de la opositora, toda vez que el hecho de que la solicitante pretenda registrar un signo idéntico para distinguir los mismos productos de la clase 05 de la Nomenclatura Oficial no puede atribuirse a la casualidad. considerando que Sofar S.p.A. es titular de dicha marca en países vecinos como Argentina, Brasil y Chile. En ese sentido, de otorgarse el registro del signo solicitado, se impediría el ingreso al mercado de los productos identificados bajo la marca ENTEROLACTIS, cuya titularidad en diversos países es de Sofar S.p.A.		
7. Hubieron factores determinantes para argumentar la mala fe registral		X	
Factores determinantes para argumentar la mala fe registral	<ul style="list-style-type: none">- La similitud de los signos en conflicto.- La página web de INKAFARMA		

SE RESUELVE:

Primero: CONFIRMAR la Resolución N° 468-2014/CSD-INDECOPI de fecha 19 de febrero de 2014, que declaró FUNDADA la acción de nulidad interpuesta por Pierre D. Mitri y, en consecuencia, declaró NULO el registro de la marca de producto WATCH L.A. y logotipo, para distinguir prendas de vestir en general de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial, inscrita a favor de Nelsis Brito Baique, de Perú, bajo Certificado N° 167484.